



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2010-0824-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio “MONA VIE” inscrita bajo el registro número 189619**

**MONA VIE LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2008-11956)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 0022-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con veinticinco minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María **del Milagro Cháves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONA VIE LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, con domicilio en 10855 S. River Front Parkway, Suite 100 South Jordan Utah 84095, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y dos minutos, cuatro segundos del primero de setiembre de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de diciembre de dos mil nueve, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición dichas al inicio, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra la marca de fábrica y comercio “**MONA VIE**”, inscrita bajo el registro número **189619**, propiedad de **Arnaldo Bonilla Quesada**, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, domiciliado en Freses de Curridabat, 300 metros



sur de la Universidad Fidélitas, Casa No. 5-d, San José, Costa Rica, y **Carlos III Jorge Flores**, titular del pasaporte número un millón trescientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro, vecino de Escazú, Los Laureles, de la entrada principal 1 Km. Norte y 150 este Condominio Miramar No. 2, San José, Costa Rica, la cual protege y distingue en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

**SEGUNDO.** Que en resolución de las quince horas, quince minutos, treinta y ocho segundos del veinte de abril de dos mil diez, y por la imposibilidad material de notificar a los titulares de la marca de fábrica y comercio “**MONA VIE**”, registro número 189619, la solicitud de nulidad planteada por la María **del Milagro Cháves Desanti**, en representación de la empresa **MONA VIE LLC**, el Registro de la Propiedad Industrial ordena la publicación de la resolución de traslado de la solicitud de nulidad de las 07:58:30 horas del 27 de enero de 2010, a los titulares de la marca indicada, sea, a los señores Arnaldo Bonilla Quesada y Carlos III Jorge Flores, en el Diario Oficial La Gaceta por tres veces consecutivas con fundamento en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública, dicha resolución fue notificada el 26 de abril de 2010, y que por memorial de 2 de junio de 2010, la representación de la empresa **MONA VIE LLC**., aporta las publicaciones realizadas en las Gacetas número 88, 89 y 90 de los días 7, 10 y 11 de mayo de 2010, no consta en el expediente respuesta de los titulares de la marca objeto de nulidad, al traslado otorgado para demostrar su mejor derecho.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las once horas, cincuenta y dos minutos, cuatro segundos del primero de setiembre de dos mil diez, dispuso en lo conducente “ (...) *Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca Nona Vie, Registro N° 189619 inscrito a favor de ARNALDO BONILLA QUESADA Y CARLOS III JORGE FLORES, interpuesta por María del Milagro Chaves Desanti en su condición de representante de NONA VIE LLC (...)*”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el



veintiuno de setiembre de dos mil diez, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **MONA VIE LLC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y siete minutos, treinta y cuatro segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos encuentran por su orden fundamento en los folios 83 al 84, 87 al 88, y 85 al 86.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de fábrica y comercio “**MONA VIE**”, registro N° 189619 inscrito a favor de Arnaldo Bonilla Quesada y Carlos III Jorge Flores, interpuesta por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de **MONA VIE LLC**, por considerar que los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, invocados por la representación de la empresa **MONA VIE LLC**, solicitante de la acción de nulidad, no pueden aplicarse en este asunto ya que la fecha de presentación de la



solicitud de la marca “**MONAVIE**” en clase 5, 25 y 32 de la nomenclatura internacional es 04 de setiembre del 2009, es decir, fue presentada posteriormente a la fecha de presentación de la solicitud de la marca “**MONA VIE**”, inscrita bajo el registro 189619, la cual data de 4 de diciembre del 2008, y sobre la cual se pretende su nulidad, y por lo tanto no se cumple con los presupuestos de los incisos a) y b) que señalan claramente que la prohibición es para aquellos casos en donde sea “*una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior*”. En lo que respecta al inciso c) de la Ley de Marcas, también invocado por la empresa aludida, el **a quo** señala claramente que la prohibición es en razón de una posible confusión por la identidad o similitud respecto a una **marca usada** desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro. En este caso, la representante de la empresa **MONA VIE LLC** no demostró el uso de su marca en los términos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Marcas, para determinar que la inscripción de la marca “**MONA VIE**” propiedad de los señores Arnaldo Bonilla Quesada y Carlos III Jorge Flores contraviene la disposición del artículo 8 inciso c) de la ley citada, ya que las pruebas aportadas al expediente como folletos informativos o publicitarios y el tener la marca registrada o solicitudes de la misma en diferentes países con anterioridad no resultan de recibo para determinar el uso anterior de la marca, ya que éste debe demostrarse territorialmente en Costa Rica de conformidad a lo establecido por nuestra jurisprudencia y el artículo 6 del Convenio de París, salvo que se demuestre que la marca es notoria. En lo que respecta a si la marca de la solicitante de la nulidad resulta notoria, una vez analizada la prueba el Registro concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca es notoria ya que la misma carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sean el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, son elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente, y por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza



una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad de la marca “**MONAVIE**” de la empresa **MONA VIE LLC**. En lo que se refiere a la competencia desleal alegada, debe aclararse que el Registro de la Propiedad Industrial, tal y como lo dispone el artículo 91 de la Ley N° 7978, no es competente para determinar la existencia o no de competencia desleal, por lo que considera que la marca “**MONA VIE**” inscrita bajo el registro N° 189619, en clase 32 internacional no contraviene la prohibición establecida en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ende, no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley citada, por lo que se declara sin lugar la solicitud de nulidad presentada contra el registro indicado.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la sociedad apelante alegó en su escrito de interposición y expresión de agravios, que su representada tiene interés real y legítimo en la inscripción de la marca **MONAVIE** en virtud de que posee derechos previos que la acreditan como verdadera titular de la marca **MONAVIE** y desea comercializar la marca en Costa Rica. Que el origen verdadero del distintivo es estadounidense y no costarricense, esta situación está confirmada por diferentes registros en el país de origen y otras jurisdicciones (Australia, Nueva Zelanda, Protocolo de Madrid, Singapur). Que el Tribunal Registral Administrativo se ha pronunciado en diferentes oportunidades en cuanto a marcas inscritas en comparación con signos en proceso de registro, por lo que es deber del Registro proteger los derechos inscritos alrededor del mundo. Que en definitiva las actuaciones de la demandada dañan y perjudican el buen nombre, reputación e intereses comerciales y que se está en presencia de un acto de apropiación indebida que conlleva actos de competencia desleal. Que los demandados no contestaron el recurso planteado en clara señal de falta de interés total en las presentes diligencias, por lo tanto ¿Por qué negar a la verdadera titular de esta denominación su legítima comercialización en el mercado costarricense?

**CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “(...) cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)”. Se recoge en este párrafo,



una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “(...) *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.**)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso de la marca de fábrica y comercio “**MONA VIE**”, inscrita bajo el registro número 189619 propiedad de los señores Arnaldo Bonilla Quesada y Carlos III Jorge Flores y cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo



resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que éste no contraviene los supuestos del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más concretamente el inciso c) del artículo 8 de la Ley referida, toda vez que la representación de la empresa solicitante y apelante **MONA VIE LLC** no demostró el uso de su marca conforme lo establece el artículo 40 párrafo primero de la Ley indicada, ya que el hecho que la recurrente tenga la marca “**MONAVIE**” registrada en los Estados Unidos (Ver folios del 3 al 38, referente a copias certificadas de la marca indicada), no es un elemento idóneo para probar el uso anterior del signo mencionado, ya que éste debe demostrar que los productos que identifica dicho distintivo se están usando en territorio nacional, sea, Costa Rica, ello, a lo luz de lo que se desprende del párrafo primero del numeral citado, que en lo conducente dice: *“(…) Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con los productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional”*, de dicho párrafo se determina que el uso de la marca se evidenciará si cumple con lo siguientes aspectos:

- 1.- El uso de la marca debe ser real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.
- 2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados.
- 3.- La Ley realiza una alusión expresa al uso de una marca para fines de exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.



De lo anterior, puede apreciarse que la representante de la sociedad recurrente no demuestra los aspectos destacados anteriormente, por lo que este Tribunal no acoge el argumento de la representación de la sociedad apelante, cuando en su escrito de apelación y expresión de agravios señala que su representada *“(...) posee derechos previos que la acreditan como la verdadera titular de la marca MONA VIE y desea comercializar la marca en Costa Rica”*, ya que ésta no aporta prueba en la que compruebe que real y efectivamente la marca de fábrica y servicios **“MONAVIE”**, que se encuentra en trámite de inscripción según consta en la certificación emitida por el Registro Nacional visible de folios 85 al 86 del expediente, haya sido usada en Costa Rica, y en el sector del mercado para la que se ideó, toda vez, que el uso de un signo debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales, actos externos de venta, facturación que incluya el nombre de la marca, mediante distribución y comercialización de los productos, documentos relativos a la inversión en la publicidad y posicionamiento de los productos de la marca de que se trata, listas de clientes, franquicias, licencias o alianzas estratégicas, a efecto de demostrar que se está usando la misma en territorio costarricense, dado que debe tenerse claro que el uso permite que la marca cobre existencia y cumpla las funciones que le son propias, siendo, que la prueba traído al expediente como se indicara líneas atrás no demuestra que la marca **“MONAVIE”** esté siendo usada en Costa Rica. También cabe indicar, que tampoco, logra demostrar la notoriedad de la marca de su representada, por lo que lleva razón el Registro cuando manifiesta en la resolución venida en alzada que *“(...) este Registro concluye que la misma no es suficiente para afirmar que su marca es notoria ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...)”*.

Alega la recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios, que las actuaciones de la demandada constituyen un acto puro y simple de apropiación indebida que lleva a actos de competencia desleal. Sobre este punto, considera este Tribunal que los argumentos expuestos por la empresa solicitante y apelante en cuanto a la existencia de actos de competencia desleal no proceden en esta fase o etapa del proceso, es decir, no corresponde dilucidarlo al Registro, ni tampoco a este Tribunal, solamente los Tribunales de Justicia son los únicos facultados para



determinar la existencia o perpetración de un acto de competencia desleal, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 de 20 de diciembre de 1994, y el párrafo segundo del artículo 38 de la Ley N° 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2000.

Aduce también, que los demandados no contestaron el recurso planteado, lo que es clara señal de falta de interés total en las presentes diligencias, al respecto, considera necesario este Tribunal, aclarar que, el hecho, que los señores Arnaldo Bonilla Quesada y Carlos III Jorge Flores, titulares de la marca “**MONA VIE**” registro número 189619, objeto de la solicitud de nulidad, no hayan procedido a contestar la resolución de traslado de la solicitud supra citada, no impide que este Tribunal así como el Registro de la Propiedad Industrial conozcan del proceso planteado, ello, en virtud del principio de legalidad que rige a éste Órgano de Alzada como al **a quo**, además, resulta importante recordar a la sociedad recurrente que al invocar en la solicitud referida el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas, esto significa, que su marca “**MONAVIE**” ha sido usada con anterioridad al signo inscrito “**MONA VIE**” sobre la que pretende la nulidad, de tal forma, y partiendo de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Marcas, a quien corresponde demostrar el uso, es a la sociedad solicitante y apelante, de ahí, que este Tribunal no coge dicho alegato.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **MONA VIE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y dos minutos, cuatro segundos del primero de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, rechazándose la solicitud de nulidad planteada por la empresa **MONA VIE LLC**, contra el registro número **189619** de la marca de fábrica y comercio “**MONA VIE**”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de los señores **Arnaldo Bonilla Quesada y Carlos III Jorge Flores**.



**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONA VIE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y dos minutos, cuatro segundos del primero de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, rechazándose la solicitud de nulidad planteada por la empresa **MONA VIE LLC**, contra el registro número **189619** de la marca de fábrica y comercio “**MONA VIE**”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de los señores **Arnaldo Bonilla Quesada y Carlos III Jorge Flores**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

***NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA***

***TG: INSCRIPCION DE LA MARCA***

***TNR: 00.42.90.***