



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0968-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “PER-FIT”

FIRST QUALITY PRODUCTS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nos. 2075-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 023-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del once de enero de dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, soltera, Abogada cédula de identidad número 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FIRST QUALITY PRODUCTS, INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de New York, domiciliada en 80 Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, New York, 11021, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con diecinueve minutos y doce segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil cuatro, el Licenciado **Gonzalo Víquez Carazo**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **RICH CARE INDUSTRIES LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Trinidad y Tobago, domiciliada en 14 Morne Coco Road, West Moorings, Trinidad y Tobago, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PER-**



FIT”, para proteger y distinguir: *“toallas sanitarias y protectores sanitarios diarios de mujer”*, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **FIRST QUALITY PRODUCTS, INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, fundamentada en los artículos 8 incisos a), 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como en el artículo 24 literal a), c), e) y f) de su Reglamento, el Convenio de París y el Acuerdo TRIPS de la Organización Mundial de Comercio, habida cuenta de la exactitud en la similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada con la marca de su representada **“PER-FIT”** registrada en Estados Unidos de América, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, desde el año 2002, Registros Nos 2,559,548 y 2,889,408, resultando idénticas, lo cual constituye una prueba de que lo que se trata en este caso es de cometer un evidente acto de competencia desleal, y con ello sacar provecho del buen nombre y prestigio con que goza la marca propiedad de su representada.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con diecinueve minutos y doce segundos del veintiuno de julio de dos mil nueve, dispuso: **“POR TANTO (...) se resuelve: I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FIRST QUALITY PRODUCTS INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “PER-FIT”; en clase 05 internacional; presentada por Gonzalo Viquez Carazo, en su condición de apoderado especial de RICH CARE INDUSTRIES LIMITED, la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE.”**

CUARTO. Que la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FIRST QUALITY PRODUCTS, INC.**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad



Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas del veintitrés de octubre del dos mil nueve, no expresó agravios.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto de la marca de fábrica y comercio **“PER-FIT”** presentada por el Licenciado **Gonzalo Víquez Carazo**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Richcare Industries Limited**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 189, 190 y 191 los días 28, 29 y 30 de setiembre del 2004. (Ver razón de folio 01)

2.- Que la empresa recurrente no tiene inscrita en nuestro país la marca **“PER-FIT”**, y que además no presentó la solicitud de inscripción de dicha marca en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:



1.- Que la empresa recurrente no demostró el uso anterior ni la notoriedad de la marca “**PER-FIT**” que nos ocupa, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal situación.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **FIRST QUALITY PRODUCTS, INC.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca goza de un uso anterior sobre la marca solicitada ni tampoco comprobar la notoriedad de la misma, ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razones por las cuales consideró declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PER-FIT**”, presentada por el Apoderado de la empresa **RICH CARE INDUSTRIES LIMITED**.

Resulta pertinente y válido transcribir los fundamentos dados por el Órgano a quo, para resolver el presente asunto al establecer:

“(…) Como podemos notar, siendo que no se logra comprobar la notoriedad de la marca del oponente y que no se encuentra en este Registro marca registrada a favor de la misma, no se encuentra fundamento legal para realizar el cotejo marcario entre las marcas en conflicto, ya que como vemos, le asiste mejor derecho sobre la marca al solicitante de la marca PER-FIT, empresa RICH CARE INDUSTRIES LIMITED, no se demuestra que se transgredan los artículos 8 a) y 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como alega en su escrito. Al solicitante le corresponde derecho de prelación por haber presentado con anterioridad su marca sin existir registro o solicitud anterior a favor de la empresa oponente. Por tanto no existen razones para denegar la solicitud de la marca de la empresa RICH CARE INDUSTRIES LIMITED, la cual se acoge.

[...] Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, y tomando las similitudes tanto gráficas como fonéticas entre las marcas en conflicto considera esta



*instancia que existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por el apoderado de **FIRST QUALITY PRODUCTS INC.**, razón por la cual debe acogerse la inscripción de la marca **PER-FIT**” en clase 05 internacional, solicitada por **GONZALO VIQUEZ CARAZO.**”*

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación no alego ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las 09 horas del 23 de octubre del 2009, no expresó agravios.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **María del Pilar López Quirós** en representación de la empresa **FIRST QUALITY PRODUCTS, INC.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

*“(…) Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 09 horas y 19 minutos del 21 de Julio de 2009, dictada en el expediente de la solicitud de la oposición en contra de la marca: **PER-FIT**, en clase 05, EXP. NO. 2004-0002075. (…)”* (ver folio 130)

Frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad. Posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 143) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **FIRST QUALITY PRODUCTS, INC.**



No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sus fundamentos al haber declarado sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro de la marca presentada, por las razones que de seguido se pasan a exponer.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (*ratio legis*), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**.

La prelación en el derecho a obtener el registro de **una marca** se rige por la siguiente norma de la Ley de repetida cita: **“Artículo 4.- (...) Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una (...)”**

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la empresa apelante el uso anterior de la marca alegada, y asimismo no haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita, tal uso no quedó fehacientemente demostrado, no sólo porque no es aceptable la prueba de las inscripciones de la marca en otro país (que constan a folios 34 y 35 y del 95 al 104), ni la de los documentos que constan de folio 38 a 40, ya que las mismas **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, por lo que no son suficientes para acreditar el uso anterior. Además, el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la



apelante. Por ende, la situación se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por encima de la oponente, que ni siquiera a la fecha ha sido debidamente solicitada para su inscripción en Costa Rica.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el órgano a quo, misma que resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que el representante de la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, ni goza del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, si teniendo la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “**PER-FIT**”, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, y asimismo, tomando en cuenta que la marca de la empresa oponente, a la fecha, no ha sido debidamente solicitada para su inscripción en Costa Rica.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FIRST QUALITY PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diecinueve minutos y doce segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FIRST QUALITY PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diecinueve minutos y doce segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, la cual se confirma. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38