

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0056-TRA-PI

Oposición a solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio

(MERO MACHO) (5)

LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-4000)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0285-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del quince de junio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, apoderada especial de la empresa LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LTDA., sociedad constituida y existente bajo las leyes de Ecuador, domiciliada en Calle Juan Campuzano N85-75 y pasaje Luis Tola, Quito-Ecuador, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:50:30 horas del 7 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:11:09 horas del 28 de abril del 2015, el señor Juan Jesús Vinueza, divorciado, comerciante, vecino de San José, con cédula de residencia 121800008609, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***MERO MACHO*** para proteger y distinguir en clase 5 de la Nomenclatura Internacional Niza: *“Productos naturales para uso médico”*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 191, 192 y 193, del 1, 2 y 5 de octubre del 2015, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 9:31:29 horas del 1 de diciembre del 2015, el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, mayor, casado una vez, abogado, vecina de San José, con cédula de identidad 1-828-430, apoderado especial de la empresa LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LDTA., plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca **MERO MACHO**, antes indicada con base en las marcas de su propiedad **MERO MACHO**.

TERCERO: Que mediante resolución de las 15:45:16 horas del 13 de octubre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial estima conveniente tramitar de forma conjunta el expediente 2015-4000 oposición de la empresa **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **MERO MACHO** por parte del señor Juan Jesús Vinueza, y el expediente 2015-11466 que versa sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **MERO MACHO** por parte de la empresa LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA., acumulando ambas causas.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:50:30 horas del 7 de noviembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: I- No reconoce la notoriedad alegada por la empresa oponente LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LDTA. II- Se deniega la oposición presentada por LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LDTA., en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio MERO MACHO solicitado..., bajo el expediente 2015-4000 la cual en este acto se acoge, II- Se deniega la solicitud de la marca de fábrica y comercio MERO MACHO bajo el expediente 2015-11466 presentada por LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LTDA, acumulado en el presente proceso.”***

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

UNICO: Que con la prueba presentada por la representación de la empresa **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LDTA.**, no se demuestra el uso anterior de la marca solicitada **MERO MACHO**.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que no se demostró la notoriedad ni el uso anterior de la marca de fábrica y comercio "**MERO MACHO**" bajo el expediente 2015-11466, por parte de los apoderados de **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LDTA.**, por lo que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **MERO MACHO** bajo el expediente 2015-4000 solicitado por JUAN JESUS VINUEZA, en su condición personal el cual en este acto se acoge. Asimismo, se deniega la solicitud de la marca de fábrica y comercio "**MERO MACHO**", tramitado en el expediente 2015-11466 acumulado en el presente proceso.

Por su parte el apelante fundamenta su oposición en que su representada es una empresa de amplia trayectoria en la fabricación y comercialización de productos naturales de uso medicinal, nacida en Ecuador y con registros a nivel internacional. Que su representada cuenta con un derecho preferente para registrar la marca en Costa Rica, pues ha realizado una inversión considerable para protegerla,

siendo que un antiguo cliente busca inscribir la misma marca perteneciente a LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LTDA, empresa que cumple con el uso de buena fe en el comercio desde una fecha más antigua. Que existe mala fe y competencia desleal en la solicitud de registro de la marca **MERO MACHO** por parte del señor Juan Jesús Vinueza, pues no es una creación suya, además de que el uso de la marca en cuestión a nivel internacional por parte de a LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LTDA, es anterior a la del señor Juan Jesús Vinueza.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que el derecho de exclusividad que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tienen un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

En el presente caso, el apelante argumenta tener un derecho preferente a obtener el registro del signo **MERO MACHO**, por prioridad o uso anterior, siendo que debe examinarse el derecho de prelación a la luz del derecho marcario.

El artículo 4 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indica:

“Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas: a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua...”

Basado en los argumentos de la parte, vale traer a colación lo que señala este Tribunal en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, en cuanto a que corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca, que para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos

contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Respecto a lo anterior, y a efecto de ilustrar el tema, cabe mencionar que, en el Derecho Comparado, en lo que concierne a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

“... Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

- b) *Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,*
- c) *Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.*

De tal forma que, en cuanto al uso anterior alegado por la empresa apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o los servicios es puesta en el mercado. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7878, indica expresamente, en lo que interesa: “[...] *que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituyen 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*”; sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “que la marca debe ser usada”, ¿por quién? y en ¿Dónde?, la misma norma lo indica en su último párrafo por el titular, licenciatario u otra persona autoriza y en el territorio nacional.

Conforme la prueba aportada (folios del 27 al 102) encontramos, facturas emitidas entre los años 2013 y 2015, a nombre de Laboratorios Fitoterapia y donde se visualiza la venta del producto MERO MACHO, todas las ventas según consta, en el país Ecuador. Así como diferentes folletos publicitarios que no indica el lugar donde se distribuye.

Respecto de esta prueba que pretende el uso anterior de la marca de fábrica y comercio **MERO MACHO**, no se logra demostrar que esta haya sido usada y comercializada de previo en el territorio nacional, por lo que la empresa opositora y apelante, no goza de un derecho preferente para obtener el registro de su distintivo marcario, esto por cuanto se debe establecer de acuerdo a la prueba, el lugar donde se dio el uso anterior, para lo cual se aplica el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que indica:

“Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional...”

Este artículo nos refiere al Principio de Territorialidad donde *“...el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. De conformidad con la doctrina comunitaria “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales*

derechos son reconocidos. Dicho, en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras” (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-98, Quito, 21 de abril de 1998)

De la doctrina referida, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, tal y como lo hace ver el interesado, no significa que dicha aceptación sea una condición para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello, en razón del Principio de Territorialidad y lo regulado en el artículo 6 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, antes citados; por lo que el argumento alegado por la parte no es admisible en esta instancia.

De igual forma, con relación al agravio sobre la mala fe y competencia desleal, comparte este Tribunal lo indicado por el Registro visible a folio 175 del expediente principal, en el tanto con la prueba presentada no se logra demostrar su alegato, toda vez que conforme lo establece el artículo 10 bis del Convenio de Paris y el artículo 28 de la Ley de Observancia No. 8039, el acto de competencia desleal, debe ser contrario a los usos honestos, acciones que no se puede verificar o sustentar en el presente caso.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA, LTDA., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las 11:50:30 horas del 7 de noviembre del 2016, la cual en este acto *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, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55