



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0010-TRA-PI-639-12

Solicitud de nulidad de la marca “VIBROLIPO” (DISEÑO)

GREEN HOUSE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 05-6041)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 030-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintiuno de enero de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Angel Roberto Reyes Castillo**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número cinco- doscientos ochenta y ochosete- cientos treinta y ocho, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **GREEN HOUSE S.A.**, cédula jurídica tres ciento uno- trescientos setenta mil ciento dieciséis, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del nueve de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de Octubre de 2008, el señor Alfonso Rodríguez Cascante, casado una vez, médico cirujano, cédula uno- quinientos cuarenta y cinco- setecientos treinta y tres, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca “**VIBROLIPO**”, **Registro No. 156367**, propiedad de la empresa **GREEN HOUSE S.A.**

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del doce de octubre de dos mil nueve, declaro **sin lugar** la solicitud de nulidad de la marca “**VIBROLIPO**” (DISEÑO), **registro N° 156367**



interpuesta por Alfonso Rodríguez Cascante, por no demostrar tener legitimación ad causam activa que lo valida directamente para solicitarla, al no ser un competidor activo del servicio que protege la marca, ni tampoco existe una situación de defensa de una marca inscrita o en proceso de inscripción.

III. Que el señor Alfonso Rodríguez Cascante, impugnó mediante recurso revocatoria con apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el de apelación conoció este Tribunal.

IV. Que el Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto 173-2011 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de agosto del dos mil once, resolvió revocar la resolución de las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del doce de octubre de dos mil nueve, y ordenó la continuación del trámite correspondiente de la acción de nulidad presentada, debido a que el Tribunal consideró que el señor Alfonso Rodríguez Cascante, si goza de la legitimación requerida para interponer este proceso por cuanto existe en la sede judicial un Proceso Abreviado Civil y un Proceso Penal en contra del solicitante.

V. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del nueve de mayo de dos mil doce, dispuso: *“POR TANTO (...) Declarar **sin lugar** la solicitud de nulidad de la marca **“VIBROLIPO” (DISEÑO), registro N° 156367 interpuesta por Alfonso Rodríguez Cascante (...). NOTIFÍQUESE...”***.

VI. Que el señor Alfonso Rodríguez Cascante, interpuso recurso de revisión y aclaración respecto a la anterior resolución, siendo rechazado por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas con veinticuatro minutos y siete segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, por lo que el señor Rodríguez Cascante planteó recurso de apelación contra la citada resolución y por esa circunstancia conoce denuevo este Tribunal.

VII. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados y no probados establecidos en la resolución apelada, agregando únicamente que los hechos probados constan del folio doscientos setenta y tres al doscientos setenta y cinco.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca “**VIBROLIPO**” (**DISEÑO**), que interpuso el señor Alfonso Rodríguez Cascante, debido a que aunque el elemento denominativo de la marca supra citada, resulte evocativo, constituyéndose en una marca débil, pero susceptible de inscripción, el signo es una marca mixta, en la cual el diseño va a aportar la distintividad suficiente para que este registro goce de la protección derivada de la inscripción, por lo que no contraviene el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Señala además que el Registro no es competente para determinar un posible acto de competencia desleal, tal como lo dispone el artículo 91 de la citada ley.

Inconforme con lo resuelto, el apelante alegando un motivo único referido a que el Registro de la Propiedad Industrial no se pronuncia en cuanto a las costas por lo que solicita se adicione y aclare en cuanto a ese punto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Al analizar la marca “**VIBROLIPO**” (**DISEÑO**), cuyo registro se solicita anular, y después de revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



El artículo 2 de la citada ley establece 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. Asimismo 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.**)

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.

Por otra parte respecto al único agravio presentado por el recurrente, en cuanto a la omisión dada por el Registro de la Propiedad Industrial en “*cuanto a costas*”, coincide plenamente este Órgano Colegiado al determinar que es contrario a la legalidad en Sede Administrativa el cobro de costas por la gratuidad, debiendo cada parte asumir sus propias costas, para lo cual corresponde observar el artículo 328 de la Ley General de la Administración Pública, que claramente



establece que en el Procedimiento Administrativo no habrá lugar a la imposición de costas a favor o en contra de la Administración ni del interesado.

Asimismo el Principio de Legalidad impone el respeto a la esfera competencial asignada en los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y en el 2° del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, que limita tal competencia al conocimiento de los recursos de apelación contra actos, resoluciones definitivas y recursos provenientes de los Registros que integran al Registro Nacional, pero única y exclusivamente dentro del marco de referencia de lo que es la materia sustantiva de los Registros, la cual se deduce de la relación de lo establecido en los artículos 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público (Ley N° 3883 del 30 de mayo de 1967); 2° de la Ley de Creación del Registro Nacional (Ley N° 5695 del 28 de mayo de 1975), por lo que no es este Tribunal, el órgano competente para conocer de lo pedido en cuanto al pago de los rubros indicados.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Angel Roberto Reyes Castillo**, en representación de la empresa **GREEN HOUSE S.A.**, y en consecuencia se debe confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. 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 del 31 de agosto de 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 presentado por el Licenciado **Angel Roberto Reyes Castillo**, en representación de la empresa **GREEN HOUSE S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos



segundos del nueve de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, rechazando la solicitud de nulidad planteada contra el Registro Número **156367** de la marca “**VIBROLIPO**” (**DISEÑO**) en clase 44 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa **GREEN HOUSE S.A.** 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.