
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0173-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “RIGID,
INDUSTRIES (DISEÑO)”**

JST PERFORMANCE, LLC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-3530
ACUMULADO 2018-7797)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0382-2019


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Mariana Vargas Roquett, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 3-426-709, en su condición de apoderada especial de la empresa **JST PERFORMANCE, LLC.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Delaware, con domicilio en 779 North Colorado Street, Gilbert, Arizona 85233, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:45:33 horas del 15 de enero de 2019.


Redacta la juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Cristian Villegas Araya, mayor, soltero, vecino de Grecia, Alajuela, con cédula de identidad 2-560-918, en su condición personal solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“RIGID**

INDUSTRIES” con diseño: “” para proteger y distinguir: “*luces LED para vehículos automotrices*” en clase 11 de la clasificación internacional. Solicitud que fue tramitada en el Registro de la Propiedad Industrial en el **expediente 2018-3530**.

En contra de dicha solicitud presentó su oposición la compañía **JST PERFORMANCE, LLC**, representada por la licenciada Vargas Roquett, quien a su vez solicitó el registro a su favor de la marca “**RIGID INDUSTRIES**” para proteger y distinguir: “*luces para vehículos*” en clase 11 de la clasificación internacional. Solicitud que fue tramitada en el Registro de la Propiedad Industrial en el **expediente 2018-7797**.

En resolución dictada a las 2:32:07 horas del 10 de enero de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial ordenó la **acumulación** de los expedientes **2018-3530** y **2018-7797**; en aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas), con el fin de resolverlos conjuntamente. Asimismo, en resolución de las 8:45:33 horas del 15 de enero de 2019, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por **JST PERFORMANCE, LLC**, en contra de la solicitud presentada por **Cristian Villegas Araya**, en consecuencia admitió la marca “” y denegó el registro solicitado por la opositora.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la **licenciada Vargas Roquett** apeló la resolución indicada y manifestó en sus agravios que JST Performance LLC tiene un mejor derecho a obtener el registro del signo distintivo RIGID INDUSTRIES porque lo ha usado una gran cantidad de años (más de 10 años) a nivel internacional, por lo que tiene legitimación para interponer la oposición basándose en el artículo 17 de la ley de marcas. Agrega que su marca es notoriamente conocida a nivel mundial -incluyendo nuestro país- y además tiene un derecho de prelación porque está inscrita en Estados Unidos de América y cuenta con un registro internacional ante la Organización Mundial de la Propiedad

Internacional (OMPI). Manifiesta que su marca es utilizada en el comercio costarricense mediante su distribuidor autorizado TJM COSTA RICA. Con fundamento en dichos agravios solicitó que se anule la resolución que recurre, se admita su oposición y se le conceda el registro de la marca **“RIGID INDUSTRIES”**.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como único hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución el siguiente:

1) Que la marca “RIGID INDUSTRIES” se encuentra inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos de América desde el 11 de diciembre de 2012, en clase 11 internacional y a favor de JST PERFORMANCE LLC. (folios 23 y 24)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como no demostrados la notoriedad ni el uso anterior de la marca **“RIGID INDUSTRIES”** solicitada por JST PERFORMANCE LLC.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Advierte este Órgano Colegiado que la representación de la empresa opositora aportó ante esta segunda instancia una copia de una fotografía de un local comercial y una página de la empresa TJM CR, de la cual afirma es el único distribuidor autorizado para la comercialización de sus productos RIGID y para la utilización de su marca. También aportó una copia certificada de la página web de RIGID indicando que TJM Costa Rica es el distribuidor en nuestro país.

Sin embargo, a pesar de que estas copias e imágenes se encuentran certificadas por notario público, con ellas no se logra acreditar que TJM COSTA RICA efectivamente distribuya esos productos; ya que la marca solicitada por la opositora no se ve ni se menciona en dichas imágenes, y tampoco se indica el volumen de ventas o se aportan documentos de publicidad. En virtud de lo anterior, se declara inadmisibles la prueba aportada por la representación de la empresa JST PERFORMANCE LLC. ante este Tribunal.

Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial admitió el registro de la marca solicitada por el señor Villegas Araya (expediente **2018-3530**) y en consecuencia rechazó la oposición y solicitud de registro presentada por **JST PERFORMANCE LLC** (expediente **2018-7797**), al considerar que ésta última no aportó prueba alguna que acredite la notoriedad de su marca, ya que su registro en otros países no resulta suficiente para declararla como tal. Tampoco se demostró su uso anterior en Costa Rica (que según afirma se ejercita a través de su distribuidor autorizado TJM Costa Rica), ni se comprobó la existencia de la mala fe por parte del solicitante.

Debe recordarse que la condición de notoriedad de un signo marcario es una clasificación que debe emanar de la autoridad administrativa correspondiente y para ello su titular debe demostrar que cumple las condiciones para tal reconocimiento, ya que no puede derivar de su sola manifestación, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada por la Autoridad Registral.


En este sentido, el inciso e) del artículo 8 de la Ley dispone que no puede inscribirse un signo que afecte derechos de terceros cuando éste: *“...constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”*

No obstante, este Tribunal Registral comparte el criterio que sostuvo la Autoridad Registral en el sentido de que la empresa opositora no aportó elementos probatorios que logren acreditar la notoriedad ni el uso anterior de su signo, ya que de la prueba aportada por la opositora realmente ni siquiera se logra determinar que TJM Costa Rica distribuya o comercialice los productos de la marca solicitada por JST PERFORMANCE LLC. pues solamente aportó una copia certificada de una captura de la página en la cual no se menciona la marca RIGID INDUSTRIES.

Tampoco resulta suficiente para proceder a la declaratoria de notoriedad pretendida por la opositora el hecho de que su signo “RIGID INDUSTRIES” se encuentre inscrito en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos de América desde el 11 de diciembre de 2012. En este sentido debe recordarse que en el derecho marcario se aplica el principio de territorialidad y por ello el derecho conferido con ese registro no puede extenderse a otros países de forma automática.

De este modo, al tratarse de signos idénticos y que pretenden proteger los mismos productos debe resolverse este asunto de acuerdo a la fecha de presentación de cada una de las solicitudes. Por ello, siendo que la solicitud de Cristian Villegas Vargas es anterior debe concedérsele el derecho sobre la marca, dado lo cual, no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver de forma distinta de como lo hizo el Registro.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este

Tribunal admite el registro de la marca  pretendida por Cristian Villegas Vargas y en consecuencia se rechazan tanto la oposición como la solicitud de registro de “**RIGID INDUSTRIES**” presentada por **JST PERFORMANCE LLC**. En virtud de lo anterior se confirma en todos sus extremos la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett en representación de **JST PERFORMANCE, LLC.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:45:33 horas del 15 de enero de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA,**



para que se conceda la marca solicitada por Cristian Villegas Araya (expediente **2018-3530**) y se rechacen tanto la oposición como la solicitud de registro del signo **“RIGID INDUSTRIES”** presentadas por **JST PERFORMANCE LLC** (expediente **2018-7797**). Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptores

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33