
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0146-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “SUNDAY FUNDAY”

GIOVANNI ANTONIO MOLINA SACASA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen 2016-2090 acumulado con 2016-4615)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0444-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del primero de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Cordero Brenes, abogado, cédula de identidad 1-1166-0540, vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor Giovanni Antonio Molina Sacasa, empresario, ciudadano nicaragüense con cédula de país de origen N°001-210185-0022G, domicilio del establecimiento comercial en San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:06 horas del 25 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de marzo de 2016 el señor Mason Dum, cédula de residencia 184001558518, con domicilio en los Yoses, de la Iglesia de Fátima, 100 oeste, 200 sur y 25 oeste, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de servicios “SUNDAY FUNDAY”, en clase 41 internacional, para proteger: “*Servicios de entretenimiento*”.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en el diario oficial La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de octubre de 2016, el Lic. Roberto Cordero Brenes, en su condición de apoderado especial del señor Giovanni Antonio Molina Sacasa, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría, y solicita la inscripción del signo: “SUNDAY FUNDAY” para las siguientes clases del nomenclátor internacional: En clase 25 para proteger: “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”, y en clase 41 para: “*Servicios de eventos y entretenimiento*”, seguido en el expediente 2016-4615.

TERCERO. Por resolución dictada a las 10:07:02 horas del 25 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió ordenar la acumulación del expediente tramitado bajo el número 2016-2090 presentado por Mason Dunn en su condición personal, de la marca de servicios “SUNDAY FUNDAY”, en clase 41 internacional, para proteger: “*Servicios de entretenimiento*”. y la solicitud seguida bajo el expediente número 2016-4615, pedida por Diana Catalina Varela Solano, en su condición de apoderada especial del señor Giovanni Antonio Molina Sacasa, del signo marcarío “SUNDAY FUNDAY” en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: en clase 25 para proteger: “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”, y en clase 41 para: “*Servicios de eventos y entretenimiento*”.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 10:09:06 horas del 25 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la oposición planteada por Giovanni Antonio Molina Sacasa, en contra del signo marcarío “SUNDAY FUNDAY”, en clase 41 internacional, solicitado por Mason Dunn, por cuanto la prueba aportada resulta insuficiente para acreditar el uso anterior del signo objetado. En consecuencia, se acoge la solicitud de la marca “SUNDAY FUNDAY” en clase 41 internacional, pedido por Mason Dunn, y se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcarío “SUNDAY FUNDAY” en clase 25 y 41 internacional, peticionado por Giovanni Antonio Molina Sacasa, al no demostrar el uso anterior y por ende generar confusión al consumidor, seguido en el expediente 2016-4615.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de febrero de 2018, el Lic. Roberto Cordero Brenes, en su condición de apoderado especial del señor Giovanni Antonio Molina Sacasa, interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

SEXTO. El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución dictada a las 15:08:49 horas del 23 de febrero de 2018, dispuso: “...II. *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

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

Redacta la juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hechos de tal naturaleza los siguientes:

- 1) Que el señor Giovanni Antonio Molina Sacasa, es titular registral de la marca de servicios “SUNDAY FUNDAY” registro 110809, en clase 41 internacional, inscrito el 19 de agosto de 2015, en la Republica de Nicaragua. (v.f 71 del expediente principal)
- 2) Copia certificada de publicidad realizada con la marca “SUNDAY FUNDAY” en Costa Rica, Playa Avellanas para el 21 de diciembre de 2014. (v.f 173 del expediente principal)

- 3) Copias certificadas de fotografías de evento realizados con la marca “SUNDAY FUNDAY”. (v.f 42 al 48 del legajo de apelación)
- 4) Copias certificadas de fotografías de evento realizado el 20 de julio de 2014 en la página de facebook, con la marca “SUNDAY FUNDAY”. (v.f 55 y 56 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, tiene por no demostrado, lo siguiente:

- 1) Que el señor Giovanni Antonio Molina Sacasa, haya ejercido el uso del signo marcario “SUNDAY FUNDAY” en Costa Rica, con posterioridad al 21 de diciembre de 2014.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución apelada determinó que el signo marcario “SUNDAY FUNDAY” en clase 41 internacional, solicitado por Mason Dunn y seguida bajo el expediente 2016-2090, no incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo su protección registral. En consecuencia, se rechaza la solicitud de registro de la marca “SUNDAY FUNDAY” para las clases 25 y 41 internacional, pedida por Giovanni Antonio Molina Sacasa, y seguido bajo el expediente 2016-4615, al no lograr acreditar el uso anterior del signo marcario objetado y por ende generar confusión al consumidor.

Por su parte, el Lic. Roberto Cordero Brenes, en su condición de apoderado especial del señor Giovanni Antonio Molina Sacasa, en su escrito de agravios señaló que los registros son originarios de NICARAGUA, y su mandante tiene derechos previos que lo acreditan como el verdadero titular de la marca SUNDAY FUNDAY., cuenta con registros inscritos en Nicaragua (N° 110809, en clase 41 internacional e inscrito el 19 de agosto de 2015 y N°

110992, señal de propaganda e inscrita desde el 8 de setiembre de 2015, y N° 095070 HOSTAL PACHAMAMA, de 2012). Agrega, que el uso del signo en territorio nicaragüense, data desde 2015. Que a pesar de que el uso se ha dado en Nicaragua es conocido en San Juan del Sur, en un sitio turístico del país vecino muy conocido ya que pertenece a la ciudad de Rivas. La marca se utilizó en Costa Rica, en el año 2014, lo cual se comprueba con el flyer de la fiesta que se adjunta. (v.f 173). Continúa manifestando, que su representada cuenta con derecho de prelación y el derecho de prioridad, principios recogidos en los artículos 4 y 5 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto el signo ha sido utilizado desde el año 2014, en la actividad realizada en Playa Avellanas, Guanacaste, Costa Rica, que se puede corroborar en la página de facebook que se aporta con el presente recurso. Respecto del cotejo realizado en la resolución de alzada se tubo por acreditado que los signos tienen similitud fonética, gráfica e ideológica, por cuanto las denominaciones objetadas “SUNDAY FUNDAY” coinciden de forma absoluta., aunado a que la actividad que se pretende proteger y comercializar en el área de servicios de entretenimiento es la misma, lo cual podría generar una concepción errada en el consumidor respecto de su origen empresarial, lo cual afectaría sobremanera los derechos adquiridos por el Sr. Molina Sacasa, por lo que de permitirse el registro solicitado por Mason Dunn, se estaría violentando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso interpuesto y se rechace la inscripción de la marca SUNDAY FUNDAY, en clase 41 internacional, presentada por Mason Dunn.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No.7978 de 06 de enero de 2000, su artículo 2° dispone que las marcas deben contener una característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, respecto al caso bajo análisis y los alegatos esgrimidos por el oponente, resulta importante, 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), la cual contempla tales principios, merece destacar que ambos se encuentran fundamentados en lo que disponen los artículos 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, que establece lo siguiente: *“Artículo 4.- ... inciso 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.”* y el 8, inciso c), ibídem, que señala: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”*

En este mismo sentido es de mérito, traer a colación lo que al respecto la doctrina refiere al tema de uso y prioridad, y que en lo de interés dice: *“(...) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. (...)”* (Otamendi, en su obra *Derecho de Marcas, 1999: pág. 142*)

Por su parte, este Tribunal a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas, ha expresado: *“...existen dos sistemas para la adquisición de*

la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.” (Voto 132-2006)

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

En el presente asunto, el opositor y ahora apelante, Giovanni Antonio Molina Sacasa, representado por el Lic. Roberto Cordero Brenes, dada su condición de apoderado especial del recurrente, pretende hacer valer a su favor una prelación basada en el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que busca utilizar el sistema declarativo. Por lo que, cabe acotar que ya en casos similares al ahora bajo estudio, este Tribunal, por Votos 787-2011 y 1242-2011 ha determinado claramente que el uso que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señalaba que: “...es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso...” citado por Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3^{era} edición, 2008, pág. 315.*

Entonces, si bien en lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas, no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de los principios que rigen al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, y de la integración de las normas que rigen al sistema marcario, puesto que el artículo 39 de la Ley de Marcas en su párrafo primero indica claramente que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado debe serlo en nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega para obtener la prelación sobre el registro de una marca.

En este mismo sentido, el tratadista Jorge Otamendi, ha expresado: *“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.”* Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa este Tribunal, considera al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, que la prueba traída a los autos por parte del opositor y ahora apelante es insuficiente y por tanto no se logra demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca alegada en Costa Rica, lo cual a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita, la prueba mediante la cual se pretende demostrar su uso anterior, la cual consta de folio 42 al 48, 55 al 56 71 y 173 del expediente principal, *“no se demuestra de manera real y efectiva”* por cuanto reiteramos en este sentido que el uso debe demostrarse territorialmente, o sea, en Costa Rica, y tal y como se desprende de los citados antecedentes, se aportó un certificado de registro de la marca “SUNDAY

FUNDAY” registro 110809, en clase 41 internacional, inscrito el 19 de agosto de 2015, en la Republica de Nicaragua, sea, fuera de nuestras fronteras. Por otra parte, las copias certificadas de las fotografías de evento realizados con la marca “SUNDAY FUNDAY”, sin embargo, la publicidad de folio 42 y 43 corresponde a destinos en San Juan de Sur, Nicaragua, y de folio 44 al 48 no se tiene certeza en donde se realizaron.

Aunado a ello, se aportan copias certificadas de fotografías de evento realizado el 20 de julio de 2014 en la página de facebook, con la marca “SUNDAY FUNDAY”, visibles a folio 55 y 56 del legajo de apelación, pero que según la ubicación que los hace acompañar en sus comentarios, corresponden a San Jun del Sur, Nicaragua. En este sentido, estos elementos de prueba no son acertados para acreditar el uso del signo marcario objetado dentro de nuestras fronteras, y en ese sentido carentes de valor probatorio.

Respecto de la copia certificada de publicidad realizada con la marca “SUNDAY FUNDAY” en Costa Rica, Playa Avellanas el 21 de diciembre de 2014, visible a folio 173 del expediente principal, si bien es cierto con ello acredita el uso dentro del territorio, no podríamos considerar de manera alguna que con ese elemento probatorio se cubran los alcances para acreditar el uso dentro e impedir la registración del signo solicitado por el señor Mason Dunn, ya que no se evidencia la continuidad del tráfico mercantil que requiere todo signo marcario para consolidar sus derechos y atribuciones conforme lo dispone nuestra legislación marcaria.

Razón por la cual el Registro procede conforme al principio de prelación de la marca ante la solicitud incoada por el señor Mason Dunn, por encima de la pedida por el señor Giovanni Antonio Molina Sacasa, ya que toda la anterior prueba demuestra que la marca es comercializada en territorio Nicaragüense, no así en Costa Rica, por la cual violenta el

principio de territorialidad que consagra nuestra legislación marcaria, y en razón de ello la misma no puede ser utilizada para demostrar su uso en Costa Rica.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el Órgano a quo, por cuanto resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que el representante de la marca opositora si bien comprobó haber utilizado en una única oportunidad la marca en nuestro territorio para el año 2014, esta actividad no se ha mantenido en el tiempo en Costa Rica, pues, no se aportó al expediente prueba idónea que así lo demuestre, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico; sí teniendo el solicitante Mosan Dunn, de la marca de servicios “SUNDAY FUNDAY” en clase 41 internacional, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción, sobre la marca de la empresa oponente.

SÉXTO. 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, Ley 8039 del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Cordero Brenes, apoderado especial del señor Giovanni Antonio Molina Sacasa, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:06 horas del 25 de enero de 2018, la que en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción de la marca de servicios “SUNDAY FUNDAY” en clase 41 internacional, presentada por Moson Dunn, y se confirma el rechazo de la oposición y

solicitud de inscripción de la marca “SUNDAY FUNDAY” para las clases 25 y 41 de la nomenclatura internacional de Niza, pedida por el señor Giovanni Antonio Molina Sacasa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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