

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0166-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ALPINE”

CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIÓN, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2010-5604)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0447-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación formulado por **Teresa Acon Fung**, mayor, soltera, administradora de empresas, vecina de San José, con cédula de identidad 6-104-1061, en representación de **CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIÓN, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-053546, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:20:19 horas del 07 de octubre de 2013.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de junio de 2010, **Teresa Acon Fung** en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**ALPINE**” en clase 28 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*diferentes tipos de máquinas para hacer ejercicios, artículos de gimnasia y deporte no comprendidas en otras clases*”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 08:20:19 horas del 07 de octubre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la inscripción propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto la señora **Acon Fung**, mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2013 recurrió la resolución indicada.

CUARTO. Mediante resolución de las 14:27:09 horas del 21 de octubre de 2013 el Registro de la Propiedad Industrial resolvió suspender el procedimiento de la solicitud de referencia en razón de que **fue presentada la acción de nulidad** en contra de la marca por la cual se objetó el registro del signo ALPINE.

QUINTO. Mediante el **Voto 1045-2015** dictado a las 10:40 horas del 1° de diciembre de 2015, el Tribunal Registral Administrativo declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Teresa Acon Fung, confirmando la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que denegó la nulidad de la marca ALPINESTARS.

SEXTO. Mediante resolución de las 15:35:15 horas del 10 de marzo de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial resolvió levantar el suspenso del trámite de este expediente en razón de lo resuelto en el Voto 1045-2015. Asimismo, en resolución de las 15:43:18 horas de este mismo día fue admitido el recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal.

SÉTIMO. 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 posterior a las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos con tal carácter y que resulten de interés para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “*ALPINESTARS*” bajo el Registro **225872** a nombre de **ALPINESTARS RESEARCH S.R.L.**, vigente desde el 10 de abril de 2013 y hasta el 10 de abril de 2023, para proteger y distinguir “*juegos y juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad, almohadillas protectoras atléticas y ropa de protección para usarse en conexión con actividades deportivas*” en clase 28 internacional (folio 13 del legajo de apelación).

2. Que la acción de nulidad que interpuso la empresa CICADEX S.A. representada por Teresa Acon Fung, en contra de la marca “*ALPINESTARS*” con registro **225872** fue denegada por el Registro de la Propiedad industrial en resolución de las 15:14:27 horas del 30 de octubre de 2014, la cual fue confirmada por este Tribunal en el **Voto 1045-2015** dictado a las 10:40 horas del 1° de diciembre de 2015 (folio 250 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “*ALPINE*” con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que de su análisis y cotejo con la marca inscrita “*ALPINESTARS*” con registro 225872 se determinó que en ésta se encuentra contenida la solicitada y que son casi idénticas a nivel gráfico, fonético e ideológico. Adicionalmente, los productos que se pretende proteger también se encuentran contenidos en los que ya protege la marca registrada, lo cual provoca riesgo de confusión. Afirma la autoridad

registral que la solicitud de registro de “*ALPINESTARS*” fue presentada en fecha anterior a la pretendida por la aquí gestionante y fue debidamente registrada, en virtud de que cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la ley para su inscripción y no fue objeto de oposición por parte de terceros. En este sentido, manifiesta esa autoridad que los alegatos de la solicitante respecto del uso anterior de su signo se aplican al amparo de los artículos 8 inciso c), 17 y 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación al 3 de su Reglamento y por ello debe acudir a la vía establecida en estas normas mediante la presentación de una nueva solicitud.

Inconforme con lo resuelto, la empresa solicitante expresa en sus agravios que el fundamento utilizado por el Registro para denegar su signo es la existencia de un derecho de prelación a favor de la marca contraria, basado únicamente en que su solicitud fue posterior a la de la marca ALPINESTARS, lo cual es erróneo. Afirma que su representada Consorcio Interamericano Caribe de Exportación S.A., ha demostrado el uso anterior de la marca ALPINE, pero esta prueba no fue analizada por el Registro de la Propiedad Industrial bajo la sana crítica, a pesar de que ese uso -además de ser anterior- ha sido continuo, público y evidente. Agrega que los balones de fútbol que comercializa Consorcio Interamericano Caribe de Exportación S. A. se pueden encontrar desde hace muchos años en todo tipo de establecimientos del país, tanto mayoristas como minoristas. No sucede lo mismo con la marca ALPINESTAR, cuyos balones no se venden en Costa Rica porque esta empresa no opera en nuestro país, lo que evidencia que se trata de una marca en desuso. Manifiesta que lo resuelto causa un serio perjuicio a su representada -que ha posicionado su marca a través del tiempo comercializando sus productos de manera ininterrumpida- permitiendo que otro se beneficie de su esfuerzo y trabajo, a pesar de que no cuenta con un producto material en el mercado y que tiene su establecimiento en Italia. Agrega que el Registro no entró a analizar el principio de prelación que rige la materia marcaria tomando en consideración las pruebas aportadas y que debe estudiarse este caso más allá de las formas y no limitarse a lo obvio, que es la fecha de presentación de ambas solicitudes. Con fundamento en dichos argumentos solicita se deje sin efecto la resolución que apela y se

inscriba su marca ALPINE en clase 28.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y LA OPOSICIÓN A UN REGISTRO MARCARIO CON FUNDAMENTO EN EL USO ANTERIOR POR PARTE DE OTRO TITULAR. El principal agravio que expone el apelante es la errónea aplicación del **principio de prelación** marcaria, alegando que su representada ostenta un mejor derecho de adquirir el signo en virtud de su uso previo en el mercado costarricense.

Para el análisis específico de este agravio, resulta importante un rápido examen sobre los principios de **prelación y uso anterior**, que derivan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), así como de su aplicación al objeto de protección, definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

En relación directa a lo establecido en ese artículo, la prelación para obtener el registro de una marca se rige por la siguiente norma:

“Artículo 4°. 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.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, **el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud***

correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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..."

(Agregado el énfasis)

De lo anterior, queda claro entonces que la prelación es el **derecho preferente de adquirir u obtener el registro de un signo**, en relación con otros signos que aún no estén inscritos, siendo que se concede esa prerrogativa a quien lo haya usado con anterioridad y de buena fe en el comercio.

En este sentido, el hecho de haber usado un signo con anterioridad a la fecha en que un tercero presenta la solicitud de inscripción de uno similar, constituye una defensa que puede ser utilizada por quien la está usando previamente para oponerse a ese registro, tal como lo describe el artículo 17 de la ley de citas:

*Artículo 17°- **Oposición con base en una marca no registrada.***

*Una **oposición sustentada en el uso anterior de la marca** se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.*

***El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días** contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las*

marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.

Se evidencia de este artículo 17 que se permite a un tercero oponerse a un signo pretendido por otro empresario, cuando ostente un mejor derecho respaldado en el uso previo, es decir, cuando tenga un **derecho preferente a obtener ese registro basado únicamente en su uso**, aunque no sea su titular registral. No obstante, ese tercero debe demostrar efectivamente ese uso anterior y además solicitar formalmente su registro dentro de los 15 días siguientes y solamente en el caso de que “...*quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos para registrar la marca, se le concederá el registro...*” (artículo 17). De lo contrario, el registro será concedido a quien haya presentado primero su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.

Precisamente, el **inciso c)** del artículo 8 de la citada Ley de Marcas brinda alguna protección a quien ostente el uso previo de un signo, determinando en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando sea idéntico o similar a un signo usado previamente en el mercado por otro competidor que tenga un mejor derecho de obtener ese derecho:

“Artículo 8°. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. *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.” (Agregado el énfasis)

Por otra parte, este mismo **artículo 8** de la Ley de Marcas, en su **inciso a)**, impide el registro de un signo en el supuesto de que sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y con ello pueda causar confusión al público consumidor.

De este modo, la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también a otros competidores que sean titulares de signos similares y dentro del mismo giro comercial.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “*ALPINE*”, respecto de la inscrita “*ALPINESTARS*” se advierte que efectivamente son casi idénticas gráfica, fonética e ideológicamente. Además de esto, ambas refieren a los mismos productos y en la misma clase 28, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial. Esto es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito previamente, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a su titular, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte de quien pretenda inscribir posteriormente uno similar.

Al observar el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, se evidencia que en aplicación del artículo 8, inciso a) de dicha Ley, existen derechos de terceros que el Ordenamiento Jurídico ordena proteger y por esto deben rechazarse los agravios esbozados por el apelante al considerar este Tribunal que sí existe identidad que provocaría riesgo de confusión.

Una vez analizado el expediente venido en Alzada, así como los agravios expresados por el recurrente, este Tribunal llega a la conclusión que hay que confirmar por cuanto el uso anterior es una defensa que debió alegarse en el momento procesal oportuno, esto es, al momento de

tramitar la marca ALPINESTARS dentro del expediente 2010-04155. Sin embargo, es claro que la ahora recurrente no se apersonó en ese procedimiento y la marca quedó debidamente registrada.

Asimismo, a pesar de que la solicitante CICADEX S.A. representada por Teresa Acon Fung, interpuso la acción de nulidad en contra de ese signo “**ALPINESTARS**” (registro 225872), su gestión fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 15:14:27 horas del 30 de octubre de 2014, confirmada por este Tribunal en el **Voto 1045-2015** del 1° de diciembre de 2015.

Por último, en cuanto a la prueba aportada por la aquí gestionante -que consiste en diversas facturas emitidas en los años 2007 a 2013 por Consorcio Interamericano Caribe de Exportación, S. A. (CICADEX S.A.), en donde constan pedidos referidos a productos de la marca ALPINE- no es cierto que se haya hecho caso omiso de ella, es que en este proceso no puede ser alegado ese uso anterior como hecho susceptible de ser valorado para determinar la registrabilidad de su signo. Ello debió utilizarse como fundamento para oponerse a la inscripción de ALPINESTARS, momento procesal que no fue aprovechado por la recurrente. Debe recordarse que la protección marcaria resulta trascendente una vez que se cumplen los requisitos y por ende el Registro debe aplicar lo que en derecho corresponde. En ese sentido lo procedente es rechazar por derechos de terceros al encontrarse inscrita ALPINESTAR ambas en la misma clase y muy similares.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso **Teresa Acon Fung** en representación de la empresa **CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIÓN S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:20:19 horas del 7 de octubre de 2013, la cual se confirma.

QUINTO. 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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **Teresa Acon Fung** en representación de la empresa **CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIÓN S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:20:19 horas del 7 de octubre de 2013, la que en este acto se confirma para que se **deniegue** el registro del signo “**ALPINE**” que ha solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora