
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0040-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE MARCA: “LA CASTELLANA”

**Kendall David Ruiz apoderado especial de Juan Quesada Campos, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-12298)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0469-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con un minuto del siete de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, abogado, soltero, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-1285-507, en su calidad de apoderado especial del señor Juan Quesada Campos, casado, empresario, cédula de identidad número: 3-0232-0749, vecino de Turrialba, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:31 del 2 de octubre de 2019.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, apoderado especial del señor Juan Quesada Campos, presentó el 10 de abril de 2019, acción de nulidad contra el registro de la marca: “**LA CASTELLANA**”, número 273149, propiedad de **JUAN JOSÉ JIMÉNEZ**

QUESADA, cédula de identidad número: 3-0358-0762, inscrita en clase 30 internacional, para proteger: “té, cacao, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo” y en clase 43, para proteger: “servicios de restauración (alimentación) específicamente una panadería donde se vende bebidas sin alcohol, hospedaje temporal”.

El Registro de la Propiedad Industrial dio traslado al titular del signo mediante resolución de fecha 20 de mayo de 2019. La abogada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial del señor Juan José Jiménez Quesada, solicita se rechace la solicitud de nulidad, indicando que su representado tiene un negocio que inició desde el año 2009 denominado “La Castellana”, para lo cual aporta prueba que evidencia el uso real y constante del signo desde hace más de 10 años.

En resolución dictada a las 09:30:31 horas del 2 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “(...) Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad interpuesta contra la marca “**LA CASTELLANA**”, registro 273149, descrita en autos ...”

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado especial del señor Juan Quesada Campos, presentó recurso de apelación contra la resolución citada y manifestó lo siguiente:

1.- Señala que desde el año 2019 la Panadería La Castellana, actúa por medio de una sociedad llamada Industrias de La Campiña SRL en la que el señor Quesada Campos ostenta el cargo de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma.

2.- Indica que la Administración no justifica el motivo por el cual subestima la prueba documental referente a los permisos de funcionamiento, no es correcta la apreciación que realiza el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que “tramitar un permiso de funcionamiento no comprueba el uso de una marca en el mercado”, ya que el accionante no sólo ha tramitado por años el debido permiso de funcionamiento de la panadería, sino que ha obtenido satisfactoriamente los certificados que avalan y demuestran las actividades a través de los servicios y productos que comercializa en su establecimiento. No se refiere tampoco el Registro, a las facturas presentadas que considera son prueba idónea de un uso anterior de la marca que se discute. Solicita al Tribunal hacer una revaloración de la prueba documental aportada en el escrito inicial ya que se puede determinar el uso anterior y actual de la marca La Castellana de manera continua y operando bajo principios de buena fe.

3.- En cuanto a la notoriedad, considera que existen elementos suficientes que evidencian la notoriedad de la marca “**LA CASTELLANA**”,

4.- En cuanto a la prueba testimonial y lo señalado por el Registro de la Propiedad Industrial al considerarla no pertinente ni útil, no se indica por qué no se admite esa prueba.

5.- Solicita que se declare la mala fe del señor Jiménez Quesada debido al conocimiento previo de la marca “**LA CASTELLANA**”, como un signo que fue creado y explotado comercialmente con anterioridad por un tercero con mejor derecho.

Con base en lo expuesto, solicita se declare con lugar el recurso de apelación

presentado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes hechos:

1.- Que el signo “**LA CASTELLANA**” ha sido utilizado por el señor Juan Quesada Campos desde el año 1990 hasta la fecha, desarrollando la actividad de elaboración de productos de panadería, repostería y pastelería entre otras actividades. (Ver considerando cuarto de esta resolución en donde se describe la prueba de forma detallada).

2.- Que en la Revista Turrialba hoy, se anuncia la panadería “**LA CASTELLANA**”, (folio 43 del legajo de apelación)

3.- Que el señor Juan José Jiménez Quesada comprueba el uso de la marca “**LA CASTELLANA**” en forma personal desde el año 2009 y hasta el año 2019. (Ver considerando cuarto de esta resolución en donde se describe la prueba de forma detallada y el folio 90 del expediente principal).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo: “**LA CASTELLANA**”, registro 273149, propiedad del señor **JUAN JOSÉ JIMÉNEZ QUESADA**, inscrita el día 3 de agosto de 2018 y vigente hasta el 3 de agosto de 2028. Dicha marca protege en **clase 30** los siguientes productos: “té, cacao, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo” y en **clase 43**: “servicios de restauración (alimentación) específicamente una panadería donde no se vende bebidas con alcohol, hospedaje temporal” (folio 59 y 60 del expediente principal).

5.- Que el permiso sanitario de funcionamiento de “Panadería La Castellana”, actualmente fue dado a nombre de Industrias Ticas de la Campiña, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo representante es el señor Juan Quesada Campos. (folio 90 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Con la prueba aportada no se logró demostrar los siguientes hechos:

1.-) La notoriedad del signo sin inscribir: “**LA CASTELLANA**” propiedad de Juan Quesada Campos.

2.-) La mala fe en la inscripción marcaría del signo “**LA CASTELLANA**”, registro número: 273148, cuyo titular es el señor JUAN JOSÉ JIMÉNEZ QUESADA.

3.) La prelación en el tráfico mercantil de la marca de fábrica y comercio “**LA CASTELLANA**”, registro 273149, propiedad de **JUAN JOSÉ JIMÉNEZ QUESADA**, inscrita el día 3 de agosto de 2018 y vigente hasta el 3 de agosto de 2028; que protege en **clase 30**, los productos: “té, cacao, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo” y en **clase 43**, los servicios de “restauración (alimentación) específicamente una panadería donde no se vende bebidas con alcohol, hospedaje temporal” (folio 59 y 60 del expediente principal).

4.) Que el señor Juan Quesada Campos, solicitara la marca “**LA CASTELLANA**” a nombre personal.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba

constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal la siguiente:

Prueba aportada por el solicitante de la nulidad licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, apoderado especial de Juan Quesada Campos:

1. Orden de publicidad de fecha 28 de junio de 1991. Se refiere a un denominado “compromiso de publicidad” entre Grupo Centro y Panadería y Pastelería La Castellana. En dicho documento consta la firma del señor Juan Quesada Campos por la Panadería y Pastelería La Castellana. Copia certificada notarialmente. (Folio 11 y 12 del expediente principal).
2. Permisos sanitarios de funcionamiento del Ministerio de Salud números 0136 y 0565, emitido el día 20 de febrero de 2015 y el 19 de setiembre del 2013 respectivamente, validos por un año, en la Región Rectora de Salud de Turrialba, en el que se otorga permiso de funcionamiento al establecimiento, LA CASTELLANA, con el siguiente detalle: razón social y representante legal: Juan Quesada Campos, tipo de actividad: elaboración de productos de panadería (repostería, pastelería, panadería). Dirección: Provincia: Cartago, Cantón: Turrialba, Distrito: Turrialba. Copias certificadas notarialmente. (Folios 13 al 15 del expediente principal).
3. Contrato, numerado: 1427, del año 1990, no se indica el mes, suscrito entre Juan Quesada Campos y CINTA AZUL S.A., en el que CINTA AZUL S.A. le otorga a Juan Quesada Campos en calidad de COMODATO los siguientes bienes: una rebanadora, marca Noaw Italia. Copia certificada notarialmente. (Folios 16 al 18 del expediente principal).
4. Recibos por dinero números: 3707, de fecha 18 de noviembre de 2007, 0763 del 21 de abril 2005, 3705 de fecha 09 de noviembre de 2007, suscritos por Juan Quesada Campos y se indica debajo de la firma “Por la Castellana

- Ltda.” Copias certificadas notarialmente. (Folios 19 al 23 del expediente principal).
5. Informe registral del acta constitutiva de la sociedad PANADERÍA LA CASTELLANA LIMITADA, cédula jurídica 3-102-083489, (Folios 24 al 29 del expediente principal).
 6. Informe registral de persona jurídica PANADERÍA LA CASTELLANA LIMITADA, cédula jurídica: 3-102-083489, donde consta que el Gerente con la representación judicial y extrajudicial es el señor Juan Quesada Campos, cédula de identidad número: 3-0232-0749. (Folios 19 al 32 del expediente principal).
 7. Fotografías donde se observa el nombre La Castellana con anaqueles con productos (Folios 84 al 86 del expediente principal).
 8. Anuncio de la panadería “**LA CASTELLANA**”, visible en la página 16 de la Revista Turrialba hoy. (folio 43 del legajo de apelación)
 9. Permiso sanitario de funcionamiento número: 0180-2019, de fecha 03 de abril del 2019, válido por un año, en la Región Rectora de Salud de Turrialba, en el que se otorga permiso de funcionamiento al establecimiento: PANADERÍA LA CASTELLANA, con el siguiente detalle: razón social y representante legal: Juan Quesada Campos, tipo de actividad: elaboración de productos de panadería (pan, pasteles, tortillas, galletas, etc). Dirección: Provincia: Cartago, Cantón: Turrialba, Distrito: Turrialba. Copias certificadas notarialmente. (Folios 90 al 91 del expediente principal).
 10. Copias de facturas certificadas notarialmente donde consta el nombre de Panadería La Castellana. (Folios 96 al 107 del expediente principal).

Prueba aportada por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial del titular marcarío Juan José Jiménez Quesada:

1. Certificación de la Municipalidad de Nicoya número DCC-004-06-2019, del 10 de junio del 2019, donde se registra la patente comercial de Panadería La Castellana, a nombre del señor Jimenez Quesada Juan José, ubicada en Nicoya. Este documento se otorga en el mes de marzo del 2009 y se señala, que se mantiene activa a la fecha de emisión de la constancia. (Folio 45 bis del expediente administrativo).
2. Recorte de publicidad del diario La Teja del 2012 sobre Panadería La Castellana, se menciona además al señor Juan José Jiménez. (Folios 45 al 48 del expediente principal).
3. Constancia de la cámara de comercio de Nicoya de fecha 12 de junio del 2019, en donde señalan que Juan José Jiménez Quesada y su negocio Panadería La Castellana han sido un baluarte en el comercio desde el año 2009. (Folio 49 del expediente principal).
4. Copias certificados de los permisos sanitarios de funcionamiento, emitidos por la Región Rectora de Salud Chorotega, nombre del establecimiento LA CASTELLANA, números: 456-2017, de fecha 29 de noviembre del 2017, CH-ARS-NI-PSF-749-2016, de fecha 29 de noviembre de 2016, CH-ARS-NI-PSF-749-2015, de fecha 05 de marzo de 2015, CH-ARS-NI-PSF-749-2014, de fecha 05 de marzo de 2014, CH-ARS-NI-PSF-749-2013, de fecha 13 de noviembre de 2013, CH-ARS-NI-PSF-749-2012, de fecha 27 de julio de 2012, CH-ARS-NI-PSF-749-2011, de fecha 16 de mayo de 2011, CH-ARS-NI-PSF-749-2010, de fecha 05 de marzo de 2010, CH-ARS-NI-PSF-749-2009, de fecha 05 de marzo de 2009, todos a nombre de Juan José Jimenez Quesada, tipo de actividad: panadería, repostería y restaurante. (Folios 50 al 58 del expediente principal).

QUINTO: Que 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.

SEXTO: SOBRE EL FONDO. 1.- EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA “LA CASTELLANA”. En relación con los alegatos del apelante respecto a la notoriedad de su marca “**LA CASTELLANA**” y la posible actuación de mala fe por parte del titular marcario, aspectos que a la vez fueron analizados en la resolución venida en alzada, procede por parte de este Tribunal, valorar la prueba presentada con el fin de determinar su procedencia en cuanto a lo señalado.

Respecto a la alegada notoriedad del signo del gestionante de la acción de nulidad y ahora apelante, es importante tener presente, que para los efectos de la acreditación de un registro marcario, una vez que este se ha consolidado dentro del mercado, resulta consustancial que la administración registral proceda a protegerlo como marca notoria, lo cual tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece la utilización de todos los medios probatorios para demostrar la notoriedad.

Bajo esta perspectiva, corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, el cual debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que, para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente: “... **Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: **a)** La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. **b)** La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. **c)** La antigüedad de la marca y su uso constante. **d)** El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”.

Asimismo, los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N°8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “**4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el**

reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, dentro del cual dispuso:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene

del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.

(VOTO 246-2008)

Por ende, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de esta, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, siguiendo los precitados lineamientos.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Tribunal estima al igual que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, que la prueba aportada no cumple con los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y la Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, y por consiguiente se torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad al signo **“LA CASTELLANA”** propiedad del señor **JUAN QUESADA CAMPOS**.

Las pruebas aportadas, valoradas en su conjunto no son idóneas para el otorgamiento de la característica de notoriedad; el grado de reconocimiento de la marca en referencia, no se puede determinar mediante el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento o recibos, facturas o fotografías únicamente. Los informes de ventas o contables emitidos por un profesional con conocimiento en la materia son sustanciales para determinar el grado de posicionamiento en el mercado del signo pretendido. Al igual que la inversión realizada en publicidad, para determinar el alcance que ha tenido la marca dentro del tráfico mercantil. La prueba aportada por el apelante no permite la posibilidad de construir datos que se apliquen a los criterios del artículo 45 de la ley de marcas, a saber: su intensidad, la extensión

geográfica, su conocimiento en el sector pertinente, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla entre otros aspectos a valorar.

Bajo ese conocimiento, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. Bajo ese criterio se deniega la característica de Notoriedad para la marca que se discute.

2.- EN CUANTO A LA MALA FE EN LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “LA CASTELLANA”. En lo referente a la posible mala fe en la inscripción de la marca de fábrica “**LA CASTELLANA**”, por parte del señor **JUAN JOSÉ JIMÉNEZ QUESADA** que argumenta el apelante, se debe señalar que en su alegato no señala los elementos de hecho ni adjunta prueba alguna que permita a este Tribunal entrar a analizar este punto, referente a la existencia o no de la mala fe del señor **JUAN JOSÉ JIMÉNEZ QUESADA** en sus acciones de registro. Doctrinalmente, con relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11: “[...] La mala fe es un concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. [...] Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”.

Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud. [...]” FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.,

Madrid 2004, p. 639; y precisamente, el expediente carece de prueba que en forma contundente demuestre la deshonestidad del titular de la marca inscrita.

3.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la NULIDAD DEL REGISTRO, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito.

Sin embargo, el artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

Por último, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, tratándose de una marca notoria, si bien es cierto, se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley de marcas, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad bajo esa condición, se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, es decir, cinco años, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la República concluyó:

“... al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París -de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio

legal- su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la ley N°7978 y de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca- prevalece este último plazo no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. ..." (Dictamen No. C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).

En el presente asunto la inscripción que se pretende anular es la marca "**LA CASTELLANA**", registro 273149, propiedad de **JUAN JOSÉ JIMÉNEZ QUESADA**, inscrita el día 3 de agosto de 2018 y vigente hasta el 3 de agosto de 2028. Este signo protege **en clase 30** los siguientes productos: "té, cacao, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo" y **en clase 43**: "servicios de restauración (alimentación) específicamente una panadería donde no se vende bebidas con alcohol, hospedaje temporal" (folio 59 y 60 del expediente principal). Estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 10 de abril de 2019, las que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.

Resulta además de vital importancia, realizar un análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a "**Marcas y Otros Signos Distintivos**", ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios,

sean, “**el derecho de prelación y el uso anterior**”, tanto para **marcas** como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean **nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas**, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:

*“**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 con ese derecho de prelación o uso anterior el artículo 4 de la referida ley indica en lo que interesa:

*“**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.”*

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“[...] 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 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. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

*Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. [...]” (Otamendi, **Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142**).*

Partiendo de lo expuesto, este Tribunal a diferencia de lo resuelto por el Registro de origen, considera que el apelante lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación conforme lo estipula el citado artículo 4 de la Ley de Marcas, y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior y primer uso desde 1990 en el comercio, del signo distintivo “**LA CASTELLANA**”, en su local comercial ubicado en Turrialba.

Del expediente se desprende que en los autos existen: orden de publicidad del año 1991 a nombre de Panadería y Pastelería La Castellana, donde consta el nombre del señor Juan Quesada Campos como dueño de ese signo; permisos sanitarios de funcionamiento desde el año 2013 donde visiblemente se autoriza el

funcionamiento de la panadería “**LA CASTELLANA**”, además se identifica su titular, el señor Juan Quesada Campos y claramente se indica la actividad que desarrolla en el local comercial que ocupa, que es la elaboración de productos de panadería, repostería y pastelería.

Existe además dentro de la prueba aportada, un contrato del año 1990 entre Juan Quesada Campos y CINTA AZUL S.A., en el que esta empresa le otorga al señor Quesada Campos, en calidad de comodato una rebanadora y se indica, que ese bien no podrá ser trasladado fuera del negocio del cliente, cuyo nombre y locación exactos era la Panadería La Castellana. Además, la existencia de recibos de dinero del año 2019, facturas de venta a Panadería La Castellana por parte de Bogantes e Hijos S.A. desde el año 2017 hasta el 2019.

Estas pruebas constituyen a criterio de este Tribunal documentos idóneos e indubitables del derecho de prelación de la marca, y como consecuencia de ello, del uso anterior y el primer uso en el comercio del signo distintivo “**LA CASTELLANA**” por parte del señor Juan Quesada Campos.

Caso contrario, se visualiza con la prueba presentada por la apoderada especial del titular marcarío Juan José Jiménez Quesada. De esas pruebas se evidencia un primer uso a partir del 05 de marzo del año 2009, fecha en que se otorga el permiso de funcionamiento número CH-ARS-NI-PSF-749-2009, que se indica en los hechos probados.

Así las cosas, queda demostrado en autos que la aquí recurrente desde una fecha anterior (1990) a la solicitud de registro del signo inscrito, ha venido utilizando el signo “**LA CASTELLANA**” en el comercio.

Por lo anterior, este Órgano de alzada debe por imperio de ley garantizar ese derecho previo de conformidad con la normativa que fue analizada en autos, dándole cabal cumplimiento a ésta, sea la existencia del signo **“LA CASTELLANA”** desde el año 1990 y que ese signo ha sido puesto en el mercado por el señor Juan Quesada Campos.

Bajo ese conocimiento, resulta claro que los signos enfrentados, sean el inscrito y el usado desde 1990, son confundibles entre sí, ya que son signos idénticos, propiciándose un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el consumidor medio. El signo inscrito **“LA CASTELLANA”** protege como productos en **clase 30**: “té, cacao, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo” y en **clase 43**, los “servicios de restauración (alimentación) específicamente una panadería donde se vende bebidas sin alcohol, hospedaje temporal”. El signo usado **“LA CASTELLANA”**, protege productos relacionados con ambas clases, ya que tal como se indicó los productos refieren a panadería, pastelería y repostería.

Por lo anterior, deviene evidente la identidad entre los signos ya que su denominación se compone de las mismas palabras y, además, existe relación con los productos y servicios que se protegen, lo cual podría generar una asociación empresarial entre la marca inscrita y la usada por el aquí apelante desde 1990. Esa asociación o relación entre los productos que protege y distingue el signo inscrito que nos ocupa, con el signo que goza de un mejor derecho tanto de prelación y uso anterior, causan un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el público consumidor, lo que a todas luces no puede ser permitido por este Órgano de alzada, y debido a ello, se procede a anular el signo inscrito.

Así, las cosas, este Tribunal considera que, por los motivos señalados, no le asiste razón al Registro al denegar la solicitud de nulidad incoada por el señor **JUAN QUESADA CAMPOS** debiendo, por lo tanto, revocarse la resolución impugnada.

Ahora bien, según se indica en el hecho probado 5, el permiso sanitario de funcionamiento de “Panadería La Castellana”, actualmente fue dado a nombre de Industrias Ticas de la Campiña, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo representante es el señor Juan Quesada Campos.

Este hecho merece ser desarrollado por el Tribunal en el siguiente sentido; si bien el apelante puede ser el representante de la empresa Industrias Ticas de la Campiña, Sociedad de Responsabilidad Limitada, este proceso de nulidad fue presentado en forma personal por el señor Quesada Campos y bajo esa figura pudo comprobar el uso anterior de la marca que se discute. Por esa razón se le confiere ese uso anterior y derecho de prelación conforme a la normativa indicada, pero de ninguna manera bajo este proceso, el Tribunal puede ordenar al Registro inscribir la marca a nombre de esa razón social porque no es parte de este proceso y por ende no está legitimada para actuar; ni tampoco a nombre del recurrente, porque no existe una solicitud en ese sentido. Tendrá el señor Juan Quesada seguir los procedimientos correspondientes a efecto de lograr la inscripción de la marca que le interesa y que ha defendido en este proceso.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, y doctrina citada, es criterio de este Órgano de alzada que la marca de fábrica y comercio “**LA CASTELLANA**”, bajo el registro número 273149, propiedad del señor **JUAN JOSÉ JIMÉNEZ QUESADA**, no podrá conservar su inscripción, en virtud del derecho de prelación y uso anterior de la marca “**LA CASTELLANA**”, a favor de **JUAN QUESADA CAMPOS**.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido a lo anterior, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, apoderado especial del señor Juan Quesada Campos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:31 del 2 de octubre de 2019, la que en este acto **SE REVOCA** para que se anule el registro de la marca: “**LA CASTELLANA**” inscripción número 273149, propiedad de **JUAN JOSÉ JIMÉNEZ QUESADA**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, apoderado especial de Juan Quesada Campos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:31 del 2 de octubre de 2019, la que en este acto **SE REVOCA** para que se anule el registro de la marca de fábrica y de comercio: “**LA CASTELLANA**”, inscripción número 273149. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36