



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0419-TRA-PI

Solicitud de Nulidad del nombre comercial “NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)”

NEXIA INTERNATIONAL LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2010-2954/Registro No. 205185)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0052-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, sociedad existente y organizada bajo las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Sixty Circular Road, Douglas, Isla Man, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:15:37 horas del 11 de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2011, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la nulidad del comercial “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**”, inscrito desde el 12 de noviembre de 2010, bajo el Registro No. 205185, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a servicios de Contaduría Pública – Contabilidad –*



Auditoría de todo tipo – Estudio Económicos Especiales – Estudios de Factibilidad – Certificaciones – Asesorías y Consultoría, ubicado en San José, Costa Rica, Sabana oeste del MAG 300 metros oeste y 25 metros sur”, y que fuera presentada en fecha 8 de abril de 2010, bajo el expediente No. 2010-2954, propiedad de la empresa **Nexia International Costa Rica S.A.**

SEGUNDO. Que el señor **Mitry Breedy González Gozález**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **Nexia International Costa Rica S.A.**, fue notificada de la solicitud de nulidad, en fecha 20 de noviembre de 2014. En fecha 21 de noviembre de 2014, el señor Breedy González contestó dicha solicitud de nulidad del signo de su propiedad.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:15:37 horas del 11 de marzo del 2015, resolvió la solicitud de nulidad, expresando; “... **POR TANTO ... Declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad del nombre comercial “NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)”**, inscrito bajo el registro número 205185, que distingue un establecimiento comercial dedicado a servicios de Contaduría Pública - Contabilidad - Auditoría de todo tipo - Estudio Económicos Especiales - Estudios de Factibilidad - Certificaciones - Asesorías y Consultorías. Ubicado en San José, Costa Rica, Sabana oeste del M.A.G. 300 metros oeste y 25 metros sur, propiedad de NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A. cédula jurídica 3-101-471505, interpuesta por Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de NEXIA INTERNATIONAL LIMITED. ... **NOTIFÍQUESE.- ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de que fue admitido el recurso de apelación conoce este Tribunal de Alzada.



QUINTO. Que 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 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Arguedas Pérez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**”, inscrito desde el 12 de noviembre de 2010, bajo el Registro No. 205185, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a servicios de Contaduría Pública – Contabilidad – Auditoría de todo tipo – Estudio Económicos Especiales – Estudios de Factibilidad – Certificaciones – Asesorías y Consultoría, ubicado en San José, Costa Rica, Sabana oeste del MAG 300 metros oeste y 25 metros sur*”, y que fuera presentada en fecha 8 de abril de 2010, bajo el expediente No. 2010-2954, propiedad de la empresa **Nexia International Costa Rica S.A.** (ver folio 195 y 196)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite bajo el expediente 2014-4349, la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**NEXIA**”, solicitada en fecha 22 de mayo de 2014, por la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, para proteger en clase 36 internacional: “*servicios de descuentos de facturas (factoraje); servicios de actividades bancarias; servicios de agencias de cobro de deudas; servicios de análisis financiero; servicios de fondos mutuos de inversión; servicios de cauciones (garantías);*



servicios de transacciones de moneda extranjera; servicios de emisión de cheques de viajero; servicios de valoraciones financieras; servicios de valoraciones fiscales; servicios fiduciarios; servicios financieros; servicios financieros y de inversión de capitales; servicios de administración financiera; servicios de administración de bienes inmuebles; servicios de actividades de banca y de operaciones monetarias; servicios de préstamo (financiación); servicios de transacciones financieras; servicios de cotizaciones en bolsa”, y actualmente se encuentra en suspenso a la espera de las resultas de la presente acción de nulidad. (ver folios 197 y 198)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**NEXIA**”, solicitada en fecha 22 de mayo de 2014, propiedad de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, para proteger en clase 35 internacional: “*servicios de asistencia en administración de negocios; servicios de consultoría de administración de negocios; servicios de tasación de negocios, de investigación y de información sobre negocios; servicios de consultoría en organización de negocios y dirección de negocios; agencias de información comercial; servicios de oficinas de empleo; servicios de asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; servicios de contabilidad; servicios de consultoría en materia de recursos humanos; servicios de estudios de mercadeo; servicios de peritajes comerciales; servicios de investigaciones comerciales; servicios de búsquedas de mercados; servicios de consultoría en organización de negocios; servicios de relaciones públicas; servicios de elaboración de estados de cuentas; servicios para proveer información estadística de negocios; servicios de compilación de información estadística de verificación de cuentas (auditoria)*”, registrada en fecha 16 de febrero de 2015, bajo el registro No. 241847 y con fecha vencimiento el 16 de febrero de 2025 (ver folios 199 y 200).

4.- Que el país de origen del nombre comercial antes citado es Inglaterra, conforme consta en la manifestación hecha por la representante titular de dicho signo, en la solicitud de inscripción de este. (ver folio 9)



5.- Que la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, cédula de persona jurídica no. 3-101-471505 cambió de razón social a **NEXIA COSTA RICA S.A.**, desde el 10 de junio del 2013 según consta a folios 11 al 21 del presente expediente, siendo el Presidente y representante legal de dicha empresa el señor **Mitry Breedy González**.

6.- Que existió un vínculo comercial muy estrecho entre la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED** y el señor **Mitry Breedy González** y **Asociados CPA**, desde fecha 1° de octubre de 2004, según consta en contrato de representación entre estos, el cual se encuentra debidamente legalizado. (ver folios del 86 al 98)

7.- Que el señor **Mitry Breedy González** en representación de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, solicitó e inscribió sin autorización de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED** el nombre comercial que nos ocupa. (ver folios 8, 9 y del 86 al 98)

8.- Que la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, tiene registrada la marca “**NEXIA**”, en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, desde el 13 de agosto de 1996, en las clases 35, 36 y 42, siendo su primer uso en el comercio el 15 de octubre de 1991. (ver folios 31 al 36)

9.- Que la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, tiene registrada la marca “**NEXIA**”, en el Registro Internacional de Marcas de la OMPI bajo el Protocolo de Madrid, desde el 09 de marzo de 2011, en las clases 35 y 36, con la declaración de conformidad acorde con lo establecido en el Reglamento 18 ter bajo las Regulaciones Comunes bajo el Acuerdo y Protocolo de Madrid. (ver folios 37 al 48).



10.- Que la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, tiene registrada la marca comunitaria “**NEXIA**”, en la Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), desde el 1º de julio de 2005, en las clases 35, 36 y 42, en varios países. (ver folios 49 al 58)

11.- Que la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, tiene registrada la marca “**NEXIA**”, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), desde el 20 de junio de 2012, en la clase 36, con fecha de inicio de uso el 8 de mayo de 1991. (ver folio 59)

12.- Que el señor Kevin Arnold, en su capacidad de Director Ejecutivo de Nexia International Limited declaró bajo de fe de juramento que los hechos anotados en esta son verdaderos y exactos dentro del alcance de sus conocimiento y creencia y que todos los documentos provistos con esta declaración son copias verdaderas y exactas de los correos electrónicos y documentos enviados al Señor Mitry Breedy González en Costa Rica y que ha tenido acceso a los registros y expedientes de todas las marcas propiedad de **Nexia International Limited**, y que los documentos adjuntos a los Documentos Probatorios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son copias verdaderas de los documentos originales (ver folios 60 al 85), siguientes:

- Documento probatorio 1: Carta del 9 de julio 2013 – Alcance Retrasos de Revisiones de Control de Calidad.
- Documento probatorio 2: Carta del 11 de diciembre 2013 – no acatamiento.
- Documento probatorio 3: Correo del 5 de febrero 2014 – Membrecía de Nexia International.
- Documento probatorio 4: Carta del 5 de febrero 2014 – resolución de terminación.
- Documento probatorio 5: Carta del 13 de marzo – resolución de terminación.
- Documento probatorio 6: Correo del 15 de mayo 2014 – respuesta a Mitry Breedy González de terminación.
- Documento probatorio 7: Carta del 12 de junio 2014 – Comunicación de terminación.
- Documento probatorio 8: Correo del 17 de julio 2014 – terminación de membrecía.



- Documento probatorio 9: Correo del 21 de agosto 2014 – terminación de membrecía y acción legal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió lo siguiente:

“[...] Inicialmente, valoraremos tanto el argumento de uso anterior como la prueba aportada al efecto, tomando en consideración que es necesario establecer el lugar donde se debe dar ese uso previo ya que el uso anterior de un signo debe darse y demostrarse en el país donde se alega, en este caso Costa Rica, para lo cual se acude al principio de territorialidad plasmado en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

...

En el caso bajo estudio, el solicitante aportó como prueba, una serie de documentos y certificados de inscripción de marca de otros países como Estados Unidos y México, tal y como se desprende del considerando cuarto, entre ellos registro de la marca NEXIA, en Estados Unidos, certificado de cambio de nombre de Nexia Ltd a Nexia International Limited, registro internacional de la marca NEXIA, registro de la CTM Comunidad de Registro de Marcas, Acuerdo de representación entre Nexia Limited y el señor Mitry Breedy González y Asociados CPA, registro mexicano de la marca NEXIA, revistas y periódicos que tienen relación con los negocios derivados de la marca NEXIA.

La empresa NEXIA INTERNATIONAL LIMITED, no demuestra el uso anterior de la marca NEXIA en Costa Rica, por tal motivo, no puede anularse el nombre comercial NEXIA INTERNATIONAL (diseño), por contravenir la normativa al efecto, ya que en



consonancia con el principio de territorialidad supra, el uso anterior debe ser en el territorio nacional en este caso en Costa Rica, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, situaciones que no se demuestran en el expediente de estudio. Es muy importante recalcar que de toda la prueba aportada no existe un solo documento que demuestre de manera objetiva y contundente al uso anterior del signo en Costa Rica.

...

En el presente asunto, el apoderado de NEXIA INTERNATIONAL LIMITED, alega en la nulidad, que la marca “NEXIA” inscrita en Estados Unidos, México y otros países, es notoriamente conocida y por lo tanto la misma debe ser objeto de la protección especial que establece nuestra legislación.

...

Es importante tomar en consideración que la prueba que se aporta en una acción de nulidad, debe de demostrar que cuando el signo se inscribió ya transgredía la normativa que fundamenta la acción al efecto, es decir, no se puede demostrar la nulidad de un signo con prueba obtenida posteriormente a la inscripción del mismo, en el caso de marras se observa que la mayoría de la prueba con excepción de algunos documentos como el acuerdo de representación, corresponde a documentos obtenidos o elaborados posteriormente a la inscripción del signo que se pretende anular y tal situación impide el demostrar de manera objetiva que al momento de la inscripción del signo sea en el 2010, el signo transgredía la normativa al efecto sea por uso anterior, o por la existencia ya de un signo declarado notoriamente conocido. Aunado a lo anterior se analiza la prueba a la que remite el solicitante de la nulidad, cuyo desglose se encuentra en el considerando CUARTO anterior.



Respecto a los certificados de registro de la marca NEXIA, en Estados Unidos de América, registro CTM como marca comunitaria y copia legalizada del registro mexicano de la marca NEXIA.

Al efecto es importante resaltar que el hecho de que una marca cuente con múltiples registros o solicitudes en otros países, incluyendo un registro de marca comunitaria, como sucede en el presente caso, no es prueba suficiente como para determinar la notoriedad de un signo, dichos certificados, solo prueban que la marca se encuentra inscrita o solicitada su inscripción en diferentes países, pero no es suficiente para demostrar la notoriedad, este no es un parámetro objetivo, para considerar a un signo como notoriamente conocido, ya que no demuestra el conocimiento de la marca, por un determinado porcentaje del público consumidor, no se sabe cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad comercial, la extensión geográfica y la duración de su uso.

Respecto al certificado de Cambio de Nombre de Nexia Ltd a Nexia International Limited

Únicamente nos demuestra que la empresa en su momento se llamó NEXIA LIMITED y que actualmente se llama NEXIA INTERNATIONAL LIMITED, determina un origen comercial del nombre actual de la empresa, pero esta prueba no constituye un documento contundente como para demostrar uso anterior o notoriedad del signo.

Respecto a la declaración jurada que se adjunta, que consta a folio 61 y siguientes del expediente, y que realiza el “director ejecutivo” de la empresa NEXIA INTERNATIONAL LIMITED, trata de dar carácter de veraces, fieles a sus originales a los documentos aportados que corresponden a las copias de correos electrónicos enviados entre la empresa que representa y el señor Mitry Breedy González.



Tenemos que el artículo 378 del Código Procesal Civil, establece la posibilidad de aportar copia de documentos como prueba, siempre y cuando los mismos se encuentren debidamente certificados. Por lo anterior, las copias aportadas por medio de la declaración jurada dicha (lo cual es una manifestación subjetiva), no cumplen con los requisitos normativos pertinentes para ser tomados en cuenta por parte de éste registro como una prueba válida y legal, con la que se pudiera fundamentar una decisión sobre el particular, ya que no fueron aportadas por medio de la certificación realizada por el sujeto pertinente.

Aunado a lo anterior, los correos electrónicos no son, documentos probatorios que posibiliten demostrar lo pretendido por la empresa solicitante de las presentes diligencias, sea uso anterior o notoriedad de la marca NEXIA, el contenido de los correos corresponde a temas de relaciones comerciales que no tienen relevancia para demostrar la procedencia o no en la inscripción de una marca comercial, en consecuencia dicha declaración es tomada como una manifestación más de la parte y los documentos en ella incorporados son tomadas como documentos que no logran demostrar lo argumentado.

Respecto al acuerdo de representación entre Nexia Limited (actualmente NEXIA INTERNATIONAL limited) y el señor Mitry Breedy González y Asociados CPA. Así como los boletines informativos que tienen relación con los negocios derivados de la marca NEXIA, y la empresa NEXIA INTERNATIONAL LIMITED, (folios 88 al 99).

Si bien en el caso del acuerdo de representación se determina la relación comercial entre la empresa NEXIA LIMITED y Mitry Breedy González y Asociados CPA, el contrato establece una serie de puntos entre ellos derechos y obligaciones de los representantes, sin referirse expresamente lo relativo a la marca comercial de la empresa, y al trámite y procedimiento de protección de la misma en cada país correspondiente, para los efectos



de la presente acción de nulidad, el acuerdo de representación y la publicidad de los boletines informativos que se aportan no es una prueba contundente y objetiva que pueda determinar ni uso anterior ni la notoriedad del signo, asimismo de las cláusulas del acuerdo, tampoco se desprende que la inscripción del nombre comercial que solicitó la empresa NEXIA INTERNACIONAL DE COSTA RICA, sea contraria a lo ahí pactado o transgreda algún derecho marcario.

Esta Instancia debe atenerse a lo que demuestra el accionante con la prueba aportada, y no puede fundamentar lo resuelto a partir de supuestos en los acuerdos de comercialización de las empresas, es decir se considera que la prueba aportada no es suficiente como para determinar que estamos en presencia de una marca notoriamente conocida, tampoco se logró demostrar el uso anterior del signo en Costa Rica, y de los documentos aportados como el acuerdo de representación y los correos electrónicos adjuntos, no se puede determinar de manera contundente y objetiva que la inscripción del nombre comercial NEXIA INTERNATIONAL (diseño) que solicitó la empresa NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., desde el 8 de abril de 2010 y se encuentra inscrito bajo el registro 205185, se efectuara en contravención de la normativa al efecto, que en este caso al ser un nombre comercial, sería el artículo 65 de la Ley de Marcas, como para decretar su nulidad.

Es importante tomar en consideración que en aplicación al principio de territorialidad tal y como se desarrolló supra, los signos distintivos se inscriben en cada país según su legislación correspondiente y el derecho exclusivo que se le otorga al titular se circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esto a contrario sensu, nos determina que las marcas registradas en el extranjero no pueden gozar del derecho de exclusiva en otros países en los que no se ha inscrito la marca, se tiene la excepción cuando estamos en presencia de marcas notoriamente conocidas que gozan de una protección más amplia según la aplicación del convenio de París y la legislación



costarricense, no obstante esa condición de notoriedad debe demostrarse con prueba contundente y objetiva.

Respecto a los boletines informativos que se identifican como revistas, se reitera que, no se pueden considerar como un elemento suficiente para determinar la notoriedad del signo en análisis, si bien demuestran algún grado de publicidad ni siquiera se logra determinar la fecha en la que se elaboró, no puede considerarse prueba suficiente para determinar la notoriedad de un signo, en el expediente no se aportaron pruebas como estudios de mercadeo, aportes publicitario, comercial, reporte de ventas, no se aportó documento alguno que demostrara de una manera clara la cuota de mercado que poseen los servicios brindados bajo la marca NEXIA y que son argumentos de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los servicios y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado.

Es importante resaltar que de la prueba no se desprende ningún documento oficial proveniente de los países donde se comercializa y se describe el signo como notorio, que certifique que la marca NEXIA, es notoria en los mismos. Así las cosas no queda demostrada la notoriedad, conforme al artículo 45 de la Ley 7879 Marcas y Otros Signos Distintivos.

El accionante argumenta que la inscripción del signo se efectuó en contravención del artículo 7 inciso j de la Ley de Marcas, que establece que no puede inscribirse un signo cuando, puede causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata, pese a que no puede ser de aplicación dicho inciso en el caso de los nombres comerciales, es claro que en el caso de demostrarse cualquiera de los supuestos mencionados el artículo que



contravendría el nombre comercial sería el artículo 65 de la Ley de Marcas, no obstante no se logra comprobar que efectivamente se haya inscrito el signo en contravención de ese artículo, no existe ni una sola prueba que lo demuestre.

También se argumenta que el signo que se pretende anular se inscribió mediando la mala fe, por la notoriedad y reconocimiento de la marca NEXIA. Por tal razón con la finalidad de analizar el presente caso de manera integral, pese a que la normativa en esta sede no regula lo referente a la mala fe, es importante valorar si la inscripción del signo en análisis se efectuó para perpetrar algún acto de competencia desleal de la titular del signo.

Considera esta instancia que no se logró demostrar de manera contundente y objetiva alguna conducta de la empresa NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los servicios que comercializa, en función de aprovechamiento de los derechos de otro titular de un signo, como para considerarse que se solicitó e inscribió el signo para perpetrar o consolidar algún acto de competencia desleal.

Respecto a la doctrina y jurisprudencia indicada.

Refiere el solicitante de la nulidad, a alguna doctrina y jurisprudencia, citando a los autores Alberto Casado Cerviño, respecto a las funciones de la marca y Jorge Otamendi en cuanto a la confusión ideológica. Pese a desarrollar temas tan importantes como el desempeño de las marcas comerciales como vehículos de comunicación que estimulan la competencia empresarial, y de la confusión que se puede presentar con la similitud conceptual de las palabras que se pretenden registrar como marca.



Al efecto debe tomar en consideración el accionante, que cada procedimiento como el de autos debe analizarse de manera independiente, y pese a que en otros expedientes se resuelven casos en los que se argumenta con los mismos fundamentos jurídicos, cada caso depende de la contundencia en los elementos probatorios, que en el caso de las acciones de nulidad como la presente, logren demostrar de manera objetiva que la inscripción del signo se efectuó transgrediendo el artículo 65 de la Ley de Marcas, máxime tratándose de argumentos como la notoriedad y el uso anterior que requieren no solo argumentarse sino, comprobarse.

Por todo lo anterior, este registro concluye que al no comprobarse ante esta Instancia la notoriedad, ni el uso anterior de la marca NEXIA, en el territorio nacional o practicas claras y evidentes de competencia desleal, así como por las razones expuestas, no puede aplicarse al caso concreto la prohibición establecida en el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En ese sentido, siendo que la inscripción del registro N 205185 no contraviene los supuestos del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se procede declarar sin lugar la solicitud de nulidad... ”.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa apelante, manifestó en sus agravios que la resolución recurrida no se ajusta al marco fáctico, jurídico y probatorio aportado y existente para demostrar la notoriedad y el uso anterior de una marca que ha sido ampliamente reconocida en y/o dentro del mercado internacional. Señala que el enorme error en el que incurre la Oficina de Marcas al valorar la prueba, perjudica de manera directa a su representada, por cuanto si se observa dicho acuerdo de representación que está debidamente autenticado por notario y traducido al idioma español, el mismo se firmó el 14 de octubre de 2004, es decir dos años antes de que el señor Mitry Breedy González solicitara el nombre comercial que lleva el nombre de la empresa con la que estaba negociando el acuerdo de representación. Agrega que el nombre comercial inscrito por el señor Breedy a sabiendas de que estaba usurpando un



nombre que pertenece a un tercero, se realizó el 8 de abril del 2010, es decir 4 años después de suscribir el contrato de representación con la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**. Señala que es inaceptable que el Registro de Marcas se enfoque de manera errónea a analizar el registro del nombre comercial como punto de partida, para basar el rechazo de la solicitud de nulidad del registro, cuando esta misma Oficina ha reconocido que existía una relación comercial entre el señor Mitry Breedy González y la empresa NEXIA INTERNATIONAL LIMITED, que es precisamente de donde copió el nombre comercial el señor Breedy para inscribirlo en Costa Rica, como si fuera de su creación personal. Aportó también certificación de la protocolización de acta de socios de NEXIA INTERNACIONAL COSTA RICA S.A. en donde se contrae el nombre a NEXIA COSTA RICA S.A. por parte precisamente del señor Mitry Breedy González González, que es la persona que registró el nombre comercial “NEXIA INTERNATIONAL”, propiedad de su representada. Expresó que ignorar el hecho de que en el 2004, NEXIA INTEENATIONAL LIMITED inició negociaciones comerciales con el señor Mitry Breedy González, y que posteriormente este individuo inició trámites en Costa Rica para usurpar el nombre de una empresa como NEXIA INTERNATIONAL LIMITED sin su consentimiento inscribiéndola primero en el Registro Mercantil el 20 de diciembre del 2006, y posteriormente como nombre comercial el 12 de noviembre del 2010. Argumenta que observar como el Registro de Marcas analiza solo el elemento de la inscripción del nombre comercial, sin tomar en consideración toda la prueba que PONE EN EVIDENCIA que NEXIA por sí mismo es el nombre de la empresa con el que inició relaciones comerciales el señor Mitry Breedy González, y que justamente ese fue el término que utilizó sin autorización para registrarlo en Costa Rica, denota una gran falta de análisis de todos los elementos de prueba que han sido aportados a las presentes diligencias. No podría el señor Breedy bajo juramento sostener que “NEXIA” fue un término creado de su propia inventiva, porque los documentos aportados lo que demuestran es que se aprovechó del nombre de una empresa previamente constituida y copiarla para registrar el nombre comercial que en esta instancia se está solicitando anular. Manifiesta que toda la prueba en cuanto a los certificados de registro que su representada envió a Costa Rica, demuestran que “NEXIA” es propiedad



exclusiva de sus representada, a pesar de que el Registro de Marcas no reconoce los registros internacionales y el registro en los Estados Unidos de América, como prueba suficiente para demostrar la notoriedad de la marca “NEXIA” a favor de su representada. Concluye indicando que su representada ha aportado prueba suficiente que demuestra que el señor Mitry Breedy González inició relaciones comerciales en el 2004, con la empresa NEXIA INTERNATIONAL LIMITED, y que se ha valido del nombre de su representada para inscribir en Costa Rica un nombre comercial sin el consentimiento de su representada, usurpando un derecho registral que no le pertenece, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida por no encontrarse ajustada a derecho y se declare con lugar la presente acción de nulidad de inscripción registral.

CUARTO. EN CUANTO A LA ACCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. 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, 8 y 65 de la ley. Por otra parte, los artículos 38, 39 y 64 regulan lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización de la marca o por falta de uso de la misma y asimismo del nombre comercial por la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los **artículos 7, 8 y 65 de la Ley No. 7978**. Sin embargo, el artículo 37 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. 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 plano 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 el registro que se pretende anular del nombre comercial “**NEXIA INTERNATIONAL**”, data de fecha **12 de noviembre de 2010**, inscrito bajo el **Registro No. 205185** y siendo que las presentes diligencias de nulidad fueron interpuestas el **09 de octubre de 2014**, se tienen por presentadas en tiempo y forma, de conformidad con el numeral 37 de la citada ley. En razón de lo anterior la presente solicitud se ha presentado dentro del plazo establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que la misma no se encuentra prescrita.



En cuanto al procedimiento de nulidad de marcas, el Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, establece en su artículo 49 que una vez admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad. Lo anterior en concordancia con los artículos 3 inciso e) y 8 del Reglamento en cita, para posteriormente si resultare necesario recibir o practicar medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes. El Registro otorgará un plazo de quince días hábiles para la evacuación de dicha prueba y finalmente, vencidos los anteriores plazos, según sea el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud planteada mediante resolución razonada y valorando las pruebas ofrecidas. Si la solicitud resulta favorable se procederá a realizar las anotaciones correspondientes en la base de datos de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y efectuando acorde con lo establecido por el artículo 86 ibídem, la publicación de la resolución de mérito en el Diario Oficial La Gaceta por una sola vez, a costa del interesado. Debe tomarse en cuenta, que ésta resolución final puede ser recurrida por los medios establecidos legalmente al efecto.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo a lo que será desarrollado en el presente considerando, resulta oportuno advertir tanto a las partes interesadas (en este caso el apelante) en estas diligencias, como al Registro de la Propiedad Industrial, que este Tribunal no entrará a conocer sobre la notoriedad ni el uso anterior del signo que nos ocupa, por considerar que con los elementos de prueba que constan en autos no fueron demostrados tales aspectos, razón por la cual este Tribunal avala lo resuelto por el Órgano a quo en cuanto a dichos temas sea el rechazo de la notoriedad y el uso anterior en Costa Rica de la marca propiedad de la empresa apelante.

Por otra parte, si considera este Tribunal necesario referirse a si existió mala fe en la inscripción del nombre comercial que nos ocupa por parte de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**



En ese sentido, los artículos 2°, 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, establecen que todo nombre comercial que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho exclusivo que un nombre comercial confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega con su uso en relación con los nombres comerciales de otros establecimientos comerciales similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor.

Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen establecimientos comerciales iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de un nombre comercial registrado, consiste en impedir que terceros utilicen uno similar para los establecimientos comerciales iguales o parecidos al giro comercial en relación al registrado para su nombre comercial, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (*ius prohibendi*).

En el proceso de análisis, y con base en los alegatos presentados en esta Instancia, por la empresa apelante **Nexia International Limited**, al señalar que existió un aprovechamiento injusto de la actual titular del nombre comercial que nos ocupa en Costa Rica en virtud de las relaciones comerciales previas en el año 2004 entre el señor Mirty Breedy y la empresa **Nexia International Limited**, por lo que considera este Tribunal que existe documentación probatoria idónea según fue expuesto en los hechos probados que evidencia que el nombre comercial que nos ocupa, fue inscrito de mala fe por la empresa **Nexia International Costa Rica S.A.** por parte del señor Mirtry Breedy.

Constan en el expediente pruebas en dicho sentido, concretamente que el país de origen del nombre comercial inscrito que nos ocupa es Inglaterra, conforme consta en la manifestación hecha por la representante titular de dicho signo, en la solicitud de inscripción de este (ver folio



9). Asimismo, que existió un vínculo comercial muy estrecho entre la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED** sociedad existente y organizada bajo las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Sixty Circular Road, Douglas, Isla Man, y el señor **Mitry Breedy González y Asociados CPA**, desde fecha 1° de octubre de 2004, según consta en contrato de representación entre estos, el cual se encuentra debidamente legalizado. (ver folios del 86 al 98), razón por la cual considera este Tribunal, que el señor **Mitry Breedy González González** en representación de la empresa **NEXIA INTERNACIONAL COSTA RICA S.A.**, teniendo conocimiento de que dicho signo distintivo pertenecía a la empresa inglesa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, solicitó e inscribió en Costa Rica sin su autorización el nombre comercial que nos ocupa. (ver folios 8, 9 y del 86 al 98), con lo cual queda evidenciado que ese nombre comercial ya pertenecía a otra persona jurídica distinta a la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, actualmente **NEXIA COSTA RICA S.A.**, según consta a folios 11 al 21 del presente expediente, ya sea porque la tuviera inscrita o la estuviera usando en su país de origen.

Asimismo, este Tribunal comprobó (ver hechos probados 6, 7, 8 y 9), que en el expediente constan los certificados de registro de la marca “NEXIA” a favor de la empresa **Nexia International Limited** en Estados Unidos (USPTO), OMPI, OAMI e IMPI, los cuales demuestran que desde fechas anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Nexia International (DISEÑO)**”, se dieron primeros usos en el comercio en Estados Unidos de América e inicios de uso en México de dicho signo distintivo, por parte de la empresa inglesa **Nexia International Limited**, para proteger productos pertenecientes a las clases 35, 36 y 42, relacionados directamente con el giro comercial del nombre comercial inscrito en Costa Rica por el señor Mitry Breedy González en representación de la empresa **Nexia International Costa Rica S.A.** Además, quedaron demostradas las comunicaciones del señor Kevin Arnold como Director Ejecutivo de la empresa Nexia International Limited con y entre el señor Mitry Breedy González, por carta y correos electrónicos que reflejan la



terminación de su relación comercial y de la membrecía del señor Mitry Breedy González con dicha empresa por incumplimientos del señor Breedy (ver folios 60 al 85).

Todos estos hechos en conjunto son indicios contundentes para este Tribunal que dan razón al apelante al indicar que el señor Mitry Breedy González inscribió de mala fe en Costa Rica el nombre comercial “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**” que nos ocupa, asociado esto a que la marca “**NEXIA**” existe en Estados Unidos de América y México desde el año 1991. De lo expuesto se concluye que el señor Mitry conocía de la existencia de la marca “**NEXIA**” en fecha anterior al registro del nombre comercial por parte de su representada **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.** en el año 2010, quedando así demostrado sin lugar a dudas para esta Instancia, que efectivamente existió una relación comercial entre **Nexia International Limited** y el señor **Mitry Breedy González** relacionada con dicho signo distintivo, lo que demuestra la mala fe en la inscripción del signo por parte del señor Breedy, a favor de la empresa **Nexia International Costa Rica S.A.**, en Costa Rica.

Tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que si analizamos los signos inscritos “**NEXIA INTERNATIONAL (Diseño)**” como nombre comercial, propiedad de la empresa **Nexia International Costa Rica S.A.** y “**NEXIA**” como marca de fábrica, propiedad de la empresa **Nexia International Limited**, surge un elemento que provoca confundibilidad, que es el nombre con el que se identifican el establecimiento comercial y los servicios que protegen y distinguen cada uno, ya que protegen y distinguen un giro comercial y servicios íntimamente relacionados, propiciándose un riesgo de confusión directa en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscrito un nombre comercial que protege un giro comercial relacionado directamente con los servicios que la otra marca protege y distingue, que como ha sido demostrado fue inscrito de mala fe, por el señor Mitry Breedy González en representación de la empresa **Nexia International Costa Rica S.A.**

De lo anterior deviene evidente la identidad visual entre la parte denominativa de ambos signos,



la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, siendo que, no cuentan con una carga diferencial que les otorgue distintividad, circunstancia ésta que unido a que ambos signos protegen y distinguen un giro y servicios relacionados, aumenta la probabilidad de que el consumidor asocie ambos signos desde el punto de vista empresarial, con lo que se estaría desnaturalizando la función principal de los signos distintivos que es precisamente que el público los diferencie de otros inscritos.

Al comparar los signos en pugna resulta evidente para este Órgano de Alzada, que ambos son idénticos en su denominación y que su objeto de protección, está estrechamente relacionado con el de la marca internacional “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**”, y que además se encuentra inscrita en Costa Rica en la clase 35 y en trámite de inscripción en la clase 36, según quedó demostrado en autos, cuyo titular corresponde al gestionante de la nulidad **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**.

Ello no solamente afecta el derecho del consumidor de que no sea confundido en el ámbito comercial, sino también denota un aprovechamiento injusto por parte de la titular del signo inscrito como nombre comercial en Costa Rica **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, respecto a la figura de la mala fe, cuya característica fue acreditada en forma idónea por su titular con toda la documentación probatoria antes analizada en conjunto y que consta en el expediente.

Mantener la inscripción del nombre comercial “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**”, Registro No. 205185, propiedad de la empresa, **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, sería violatorio del artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe la registración de un signo si se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, en relación con los artículos 6 septies, 10 bis incisos 1, 2, y 3.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial -el que Costa Rica suscribió y ratificó-, tal y como se verá más adelante.



Del cotejo realizado no cabe duda alguna que ambos signos son idénticos y protegen un giro comercial y servicios relacionados, que conllevarían al consumidor y al comercio en general a una confusión en detrimento de la empresa internacional, titular de la marca que interesa. Bajo este cuadro fáctico dicha inscripción debe ser anulada.

Bajo esta tesitura, le queda claro a este Tribunal que ambos signos al ser idénticos y causar confusión al público consumidor sobre su origen empresarial, además de la comprobación de la existencia de mala fe en la inscripción a favor de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, debe conforme a la normativa citada, declarar la nulidad del registro número 205185, propiedad de esta última compañía.

SEXTO. SOBRE LA FIGURA DEL AGENTE. Otro aspecto que es necesario desarrollar en esta resolución es la llamada figura del *Agente*. Al respecto el mismo autor citado supra, Fernández Novoa, expresa: “... *La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer país entabla contactos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo país registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no estaría dispuesta a conceder. ...*”. (Fernández Novoa, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004, pág. 95**).

Según los hechos 6 y 7 que este Tribunal tiene por probados, existió un vínculo comercial muy estrecho entre la empresa inglesa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED** y el señor **Mitry Breedy González y Asociados CPA**, desde fecha 1º de octubre de 2004, según consta en



contrato de representación entre estos, el cual se encuentra debidamente legalizado. (ver folios del 86 al 98). Asimismo, el señor **Mitry Breedy González** en representación de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, solicitó e inscribió sin autorización de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED** el nombre comercial que nos ocupa. (ver folios 8, 9 y del 86 al 98).

Ahora bien, habiéndose comprobado dicha relación comercial desde el año 2004 entre la empresa **Nexia International Limited** y el señor **Breddy González**, y en razón de esta, la utilización del signo distintivo “**NEXIA INTERNATIONAL**” por parte del señor Breedy González y su representada **Nexia International Costa Rica S.A.**; y asimismo la comprobación de que el señor Breedy González tenía conocimiento de la existencia de esa marca y su pertenencia a la empresa **Nexia International Limited**, amén de haber de por medio un contrato de representación en Costa Rica y que lo comprometía con la actividad de contaduría pública y auditoría en el territorio y que posteriormente inscribiera a través de su representada **Nexia International Costa Rica S.A.** como suyo, y sin autorización, el signo “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**”, con idéntico logo, revela una práctica abusiva del derecho que le correspondía.

Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que: “... *Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe...*”, y continúa diciendo en el artículo 22: “... *La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, qué por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso*”.

La mayoría de la doctrina ha aceptado que la naturaleza jurídica del abuso del derecho: “... *Es*



un acto ilícito por violentar un principio o principios generales del derecho. En este último caso, la ilicitud permite configurar el abuso del derecho como una figura dotada de autonomía y temáticamente tratada dentro de la teoría general del derecho. ...”. (Parajeles Vindas, Gerardo. **El Abuso Procesal. Escuela Libre de Derecho. Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 49).**

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, introdujo entre otros los artículos 6 septies y 10 bis, que literalmente dicen:

“Artículo 6 septies.- [Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]

- 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.*
- 2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.*
- 3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.*

Artículo 10 bis.- [Competencia desleal]



1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ...”

Los numerales transcritos junto con la normativa legal citada, van dirigidos a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al público consumidor, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que sin derecho alguno, utilizan los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original. El señor **Mitry Breedy González** personalmente o por medio de la empresa que representaba o que representa, tenía pleno conocimiento de que el ligamen con el signo distintivo en discusión era únicamente la de representación de los servicios y el giro comercial en Costa Rica que protege y distingue la marca “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**”, y al excederse en ese derecho, inscribiendo como nombre comercial a nombre de su representada dicho signo como nombre comercial, transgrediendo la tarea que se le había confiado, constituye una práctica ilegítima que tiene como consecuencia la devolución del conjunto de derechos plasmados en los artículos 8 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 6 septies y 10 bis del Convenio de París, al verdadero titular, en este caso a la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, concretamente la anulación de dicho registro, lo que resulta procedente, por lo que en este sentido se acogen los agravios expuestos por el apelante.



Concluye este Tribunal que no se aprecia bona fides comercial, por parte de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.** titular del nombre comercial que nos ocupa. A criterio de esta instancia, desde el momento en que este hace la solicitud la empresa está reconociendo que el signo es originario de Inglaterra, lugar en que se encuentra constituida y organizada la empresa promovente **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, y que su titular es un tercero con el que mantuvo relaciones comerciales y profesionales. Resulta desleal el intento del aprovechamiento que hace la empresa costarricense, del posicionamiento de la marca “NEXIA”, sobre todo por haber mantenido relaciones comerciales de representación. Para el momento en que se hace la solicitud de inscripción del nombre comercial que nos ocupa, la empresa de Costa Rica tiene completo y absoluto conocimiento de las fortalezas del signo y que se trata de un signo que no es originario de Costa Rica, ni de su propia creación, lo que no puede desconocer. Considera este Tribunal que la acción de registro del nombre comercial que nos ocupa no fue espontánea, natural ni casual; sino que contiene un alto grado de posicionamiento procurando una ventaja indebida.

Al respecto, se transcribe lo manifestado por el señor Breedy González a la representación de la empresa **Nexia International Limited**, que denota la mala fe con la que actuó el señor Breedy González:

“... Usted debe tener en cuenta que Nexia Costa Rica tiene la propiedad intelectual de la marca Nexia en Costa Rica, y que ninguna otra compañía no relacionada a nosotros podrá usarla. ...” (ver folios 66 y 80)

De lo anterior se desprende además, la usual práctica de los comerciantes nacionales de intentar frente a las empresas extranjeras, todo tipo de acciones o medidas defensivas, en procura de impedir la comercialización de productos, servicios o giros comerciales en territorio nacional. Se recalca que este Tribunal considera como un elemento de importancia y relevante que la misma empresa costarricense al momento de presentar su solicitud de inscripción, consignara



que el país de origen del signo propuesto es Inglaterra y al mismo tiempo que el establecimiento tendrá como domicilio San José, Costa Rica. Finalmente, para este Tribunal el contrato de representación aportado merece toda credibilidad.

Conforme lo expuesto al determinar este Tribunal con la prueba aportada por la apelante, que el nombre comercial “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**”, inscrito en fecha 12 de noviembre de 2001, bajo el Registro No. 205185, propiedad de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, fue inscrito en Costa Rica de mala fe por el señor Mitry Breedy González en representación de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, **SE DECLARA CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:15:37 horas del 11 de marzo del 2015, la que en este acto se revoca. Proceda el Registro de la Propiedad Industrial a anular la inscripción del nombre comercial “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**”, Registro No. 205185, propiedad de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**

SÉTIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se **DECLARA CON LUGAR EL RECURSO** de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor**



Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:15:37 horas del 11 de marzo del 2015, la cual se **REVOCA**. Se declara la **mala fe** en la inscripción del nombre comercial “**NEXIA INTERNATIONAL (DISEÑO)**”, inscrito en fecha 12 de noviembre de 2001, bajo el Registro No. 205185, propiedad de la empresa **NEXIA INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.** y en razón de ello se anula dicho registro. Cúmplase con lo establecido en el artículo 86 de dicha ley por parte del aquí apelante, sea la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta por una sola vez. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33