

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0262-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA

BASIC FARM S.A.S., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE. DE ORIGEN
130618 / 2016-2258 / 255581)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0624-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del dos de octubre de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la abogada Monserrat Alfaro Solano, vecina de San José, cédula de identidad 1-1149-0188, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa **BASIC FARM S.A.S.**, organizada y existente conforme las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Bogotá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:41 horas del 3 de marzo de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de setiembre de 2019 la abogada Alfaro Solano, en su condición indicada, interpuso acción de nulidad contra

la marca , registro 255581, el cual distingue en clase 3: “preparaciones

para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspa; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; enjuagues bucales, dentífricos.”, propiedad de la compañía BLENASTOR COMPAÑIA ANÓNIMA. Lo anterior, en virtud de que su representada cuenta con interés legítimo al haber solicitado la inscripción de la

marca  para las clases 3 y 5 de la nomenclatura internacional de Niza, expediente 2018-003947.

Por resolución de las 14:38:51 horas del 15 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial le da traslado de la acción de nulidad a la compañía titular BLENASTOR COMPAÑIA ANÓNIMA, por el plazo de un mes, a efectos de que el interesado se apersona al proceso hacer valer sus derechos.

Por escrito de 30 de enero de 2020, BLENASTOR COMPAÑIA ANÓNIMA. se apersona al proceso y expone sus alegatos de descargo, indicando que la marca

propiedad de su representada  se encuentra inscrita desde el 23 de septiembre de 2016 y cuenta con una vigencia al 23 de septiembre de 2026, encontrándose dentro de los cinco años que permite la legislación para ponerla en uso.

El Registro rechazó la acción de nulidad, en virtud de que no consideró que se haya demostrado que dicho registro contravenga los supuestos establecidos en el numeral 8 inciso c) en relación con el artículo 4 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de BASIC FARM S.A.S. lo apeló y manifestó:

- Que su representada presentó prueba fehaciente del uso previo que ha realizado la compañía BASIC FARM S.A.S. del signo  dentro del territorio nacional desde fecha anterior a la fecha en que se registró la marca objeto de la presente acción.
- Que, pese a lo que indica el Registro, las facturas son claras respecto a los productos que se comercializan, abarcan los períodos del 2008 al 2018, y reflejan el producto puesto en el comercio, las cantidades, dimensión del mercado, la naturaleza de los productos de que se trata y las modalidades bajo las que se comercializa. Todo lo anterior, cumple a cabalidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas.
- Agrega que su mandante tiene un derecho preferente por haber utilizado de buena fe en el comercio y desde fecha más antigua el signo 

Por lo anterior, solicita se declare con lugar la acción de nulidad interpuesta contra

el registro de la marca .

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para la presente resolución, los siguientes:

- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca , registro 255581, vigente hasta el 23 de setiembre de 2026, en clase 3 internacional que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspa; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; enjuagues bucales, dentífricos, propiedad de BLENASTOR COMPAÑIA ANÓNIMA (folios 7 y 8 legajo de apelación).
- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite la inscripción como marca del signo  en clase 3 internacional, para distinguir productos de higiene, cuidado, baño, limpieza y desinfección para animales y personas no medicados, tales como preparaciones para la higiene dental, dentífricos, pastas dentríficas, enjuagues bucales, jabones, champú y bálsamos y cosméticos, pedida por la compañía BASIC FARM S.A.S. (hecho expresado por la solicitante y no controvertido).
- La compañía BASIC FARM S.A.S. aporta facturas certificadas entre los períodos 2008 al 2018. Documentos que demuestran la actividad comercial de la marca  (folios 13 al 32 del expediente principal).
- Copia certificada de la resolución 5678 dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia. Dictamen mediante el cual se acoge el registro DENTY FARM (MIXTA)  en clase 3 internacional (folio 46 al 52 del expediente principal).

- Copia certificada de la resolución 2215664 dictada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, de 17 de noviembre de 2017, por medio de la cual se concedió el registro de la marca DENTY FARM + DISEÑO  en clase 3 internacional, solicitado por la compañía BASIC FARM S.A.S. (folio 53 al 56 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter para el dictado de esta resolución.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante para este Tribunal destacar que, dentro de nuestro sistema jurídico, el uso anterior de las marcas puede generar la adquisición originaria de derechos, confrontándose así dos sistemas: el declarativo y el atributivo, los que coexisten en el sistema costarricense según el artículo 4 de la Ley de Marcas:

Artículo 4°. - Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que

el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una...

En el presente caso la empresa solicitante y ahora apelante esgrime como agravio

el uso anterior de su marca  en clase 3 internacional, por lo que considera tiene derecho preferente a obtener el registro.

Asimismo, la Ley de Marcas en el artículo 40 enmarca la definición de uso:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional... El uso de una marca por parte de un licenciario u

otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

El artículo 25 de la Ley de Marcas en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Valoración de las pruebas presentadas por BASIC FARM S.A.S

Con respecto a las facturas de venta realizadas por la compañía BASIC FARM S.A.S. que constan de los folios 13 al 32, información con la cual se logra determinar la actividad comercial ejercida con la marca **DENTY FARM** entre los períodos del 2008 al 2018, entre ellas:

-
- Factura 43019 de 29 de febrero de 2008, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., calle central y dos avenidas 12 Heredia 3000, San José, compra del producto DENTYFARM por ₡2.369.013,00.
 - Factura 43671 de 27 de mayo de 2008, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por ₡14.579.400,00.
 - Factura 44731 de 21 de octubre de 2008, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por ₡2.575.440,00.
 - Factura 46520 de 26 de junio de 2009, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por ₡ 2.930.560,00.
 - Factura 47905 de 13 de noviembre de 2009, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por ₡7.090.800,00.
 - Factura 50922 de 2 de agosto de 2010, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por ₡6.162.080,00.
 - Factura 56525 de 23 de noviembre de 2011, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por ₡12.199.680,00.
 - Factura 59481 de 15 de agosto de 2012, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por ₡13.644.800,00.
 - Factura 63605 de 25 de junio de 2013, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por ₡15.797.760,00.

-
- Factura 66545 de 14 de marzo de 2014, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por ₡14.168.220,00.
 - Factura 104833 de 30 de noviembre de 2015, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por \$4.425,00.
 - Factura 108996 de 13 de octubre de 2016, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por \$6.849.90.
 - Factura 110540 de 13 de enero de 2012, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por \$8.602,20.
 - Factura 120374 de 14 de diciembre de 2018, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por \$6.693.55.
 - Factura 105620 de 3 de diciembre de 2018, realizada a la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A., compra del producto DENTYFARM por \$6.693,55.

De las facturas presentadas se evidencia que la compañía BASIC FARM S.A.S., de manera efectiva, ha comercializado sus productos en el mercado costarricense, transacciones que se han realizado por medio de la empresa HERRERA & ELIZONDO S.A, entre los periodos del 2008 al 2018, información con la cual podemos determinar la actividad mercantil ejercida por dicha titular y que el producto ha sido acogido por el consumidor dada su trascendencia comercial, por consiguiente ya este conoce de los productos y su correspondiente origen empresarial.

Asimismo, como se logra evidenciar HERRERA & ELIZONDO S.A. es la compañía distribuidora o encargada de vender dentro del territorio nacional los productos de la marca DENTY FARM, ante el volumen de compra, los montos y las cantidades del producto que han sido facturados, que son de elevada y considerable cuantía. Actividad comercial que de manera efectiva consolida el uso de esa marca propiedad de la compañía BASIC FARM S.A.S. desde fecha anterior a la solicitud de la marca que se pretende anular, siendo este elemento de prueba determinante y contundente para acoger la acción de nulidad interpuesta por la compañía solicitante y ahora recurrente.

Por otra parte, no podríamos obviar las copias certificadas de las resoluciones 5678 dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia,

mediante el cual se acogió el registro  en clase 3 internacional. Así como la resolución 2215664 dictada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, 17 de noviembre de

2017, donde se concedió el registro de la marca  en clase 3 internacional, solicitado por la compañía BASIC FARM S.A.S. Esta referencia documental, si bien no nos acredita actividad comercial con relación al uso de la marca dentro del mercado costarricense, si nos deja claro que la compañía BLENASTOR COMPAÑIA ANÓNIMA contaba con conocimiento de la marca desde el año 2016, dado que en los citados procesos su participación fue como opositora, y el dictado de estas resoluciones son de 2017, por ende, el conocimiento del producto, la marca y su correspondiente origen empresarial. Así, BASIC FARM

S.A.S. ya tenía consolidado su derecho con la marca  en su país de origen.

Ahora bien, respecto de lo indicado por BLENASTOR COMPAÑIA ANÓNIMA, respecto de que la marca  fue inscrita el 23 de septiembre de 2016, y que se encuentra dentro del periodo que establece la legislación de cinco años para ponerla en uso, cabe indicar que el numeral 37 de la Ley de marcas, en cuanto al proceso de nulidad del registro establece:

Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de la marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

(...)

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. ...

Para el caso bajo examen, tenemos que la acción de nulidad efectivamente ha sido interpuesta dentro del periodo de los cuatro años que establece la legislación, y por consiguiente es viable para este Órgano de alzada entrar a conocer sobre la situación jurídica de la marca , siendo que el asunto no se trata de una cancelación por falta de uso, por lo que el alegato de la parte no tiene que ver con el asunto bajo estudio.

Así, y entendiendo que Basic Farm S.A.S. ha utilizado su marca desde fecha anterior a la registrada, procede realizar el cotejo marcario dará las pautas para determinar la posible coexistencia registral de los signos. Tomando en

consideración las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas y los productos y servicios a proteger.

Entre los signos en conflicto  y , existe una alta similitud a nivel gráfico y fonético, por el uso común del elemento preponderante **DENTY**, siendo este el de mayor precepción.

Determinadas las similitudes tan marcadas a nivel gráfico y fonético, corresponde analizar las listas de productos para determinar si, por el principio de especialidad, es posible su coexistencia registral.

La marca , a la cual le asiste el derecho preferente para su inscripción, tal y como se determinó líneas arriba, pide distinguir en clase 3: “productos de higiene, cuidado, baño, limpieza y desinfección para animales y personas no medicados, tales como preparaciones para la higiene dental, dentífricos, pastas dentríficas, enjuagues bucales, jabones, champú y bálsamos y cosméticos”, pedida por BASIC FARM S.A.S., mientras que el signo inscrito  registro 255581 en clase 3 distingue: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspa; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; enjuagues bucales, dentífricos.”

De su análisis se desprende que los listados se refieren a productos íntimamente relacionados, por lo que existe un inminente riesgo de confusión para el consumidor medio, y por esto los signos no pueden coexistir registralmente, asistiéndole el mejor

derecho a la empresa solicitante de la presente acción de nulidad y ahora apelante, tal y como se desarrolló.

La empresa BLENASTOR COMPAÑIA ANÓNIMA, titular del signo inscrito



, no demuestra ejercer un uso anterior en el mercado de su marca antes que la de BASIC FARM S.A.S., por lo que recae en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas, dada la existencia de un tercero con mejor derecho, procediendo su nulidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial administrativa de BASIC FARM S.A.S., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:41 horas del 3 de marzo de 2020, la cual en este acto se revoca y se declara la nulidad de la



marca , registro 255581 en clase 3 internacional, propiedad de BLENASTOR COMPAÑIA ANÓNIMA, por contravenir el contenido del artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Monserrat Alfaro Solano representando a BASIC FARM S.A.S., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:41 horas del 3 de marzo de 2020, la cual en este acto se revoca y se declara



la nulidad de la marca , registro 255581 en clase 3 internacional,

propiedad de BLENASTOR COMPAÑIA ANÓNIMA, por contravenir el contenido del artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos. 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 dejarán 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

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90