
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0314-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “PAPEL Y TIJERA (DISEÑO)”

Sociedad 3-101-518405., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de Origen 2017-2820)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0633-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.

Visto el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la sociedad 3-101-518405., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Cartago, cantón central Cartago, distrito El Carmen 450 metros al norte de la esquina noreste de las Ruinas de Cartago, casa a mano izquierda portón negro, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:43 horas del 24 de abril de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de marzo de 2017 la licenciada Pamela Mora Soto, abogada, vecina de la provincia de Alajuela, cédula de identidad 1-1246-002, en su condición

de apoderada especial de la señora Melissa Durán Gutiérrez, Periodista, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-1299-0223, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de servicios



Descripción: una mancha de tinta de colores con un pincel al lado izquierdo, y las palabras Papel y Tijera en color celeste y en cursiva, y la frase con luz propia más abajo en letras más pequeñas en celeste y con puntos suspensivos. En clase 41 internacional, para proteger y distinguir: *“Un medio de comunicación digital que tiene como objetivo el difundir ideas positivas. Cumple con un formato de revista digital que incluye un blog”*

Cumplidos los requerimientos de Ley, fueron publicados los edictos en el Diario Oficial La Gacetas números 87, 88 y 89, los días 10, 11 y 12 del mes de mayo de 2017, y en razón de ello la Licenciada Sofía Protti Coto, en su condición de apoderada de la sociedad 3-101-518405 S.A., se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicios



en clase 41 de la nomenclatura internacional, presentada por la Licenciada Pamela Mora Soto, en su condición de apoderada especial de la señora Melissa Durán Gutiérrez, y en apego al artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, presenta solicitud de la marca de servicios “CUERO PAPEL & TIJERA” en clase 41 internacional, para proteger: *“Un medio de comunicación digital que tiene como objetivo el difundir ideas positivas y de crecimiento personal”*, procedimiento seguido por el Registro de instancia, bajo el expediente 2017-6370 y acumulado al expediente 2017-2820 por resolución de las 14:00:23 horas del 24 de abril de 2018.

El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la Licenciada Sofía Protti Coto, apoderada de la empresa 3-101-518405 S.A., contra la



solicitud de inscripción de la marca de servicios en clase 41 de la nomenclatura internacional, presentada por la Licenciada Pamela Mora Soto, en su condición de apoderada especial de la señora Melissa Durán Gutiérrez, la cual se acoge. En consecuencia, se acoge la oposición planteada por la Licenciada Pamela Mora Soto, en su condición de apoderada especial de la señora Melissa Durán Gutiérrez, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “CUERO PAPEL & TIJERA”, en clase 41 internacional, pedida por Sofía Protti Coto, en su condición de apoderada de la empresa 3-101-518405 S.A., la cual se deniega en virtud de no haber demostrado ejercer un mejor derecho de uso sobre el signo marcario objetado conforme lo establece el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, el representante de la compañía recurrente 3-101-518405 S.A., dentro de sus agravios manifiesta, que el Registro de la Propiedad Industrial, señaló que la prueba aportada por su mandante no demuestra el uso previo y por ende deniega la oposición. Sin embargo, la prueba adjunta en la etapa de oposición demuestra la existencia del blog de comunicación digital, donde se han incluido notas, lo que acredita su uso activo y la titularidad fehaciente del dominio en internet. Que, aunque no existe una venta del servicio del blog, el uso real y efectivo se justifica con la actualización continua y su existencia frente a los consumidores quien precisamente acceden al mismo para leer sus notas. Por lo anterior, solicita se continúe con el trámite de la solicitud incoada por su mandante y se rechace la marca tramitada en el expediente 2017-2820.

Por su parte, la Licenciada. Pamela Mora Soto, en su condición de apoderada de la señora Melissa Durán Gutierrez, se apersona ante este Órgano de alzada, y solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa 3-101-518405 S.A., contra la resolución impugnada, y se confirme su derecho de inscripción sobre la marca

Papel y Tijera en clase 41.

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

- 1) Que, la empresa 3-101-518405 S.A, opositora y apelante en este proceso, es titular del dominio CUEROPAPELYTIJERA.COM, registrado desde el año 2008, con vencimiento al 21 de enero de 2018. Dicha sociedad está representada por la señora Sofía Protti Coto, según se desprende de certificación constante en el expediente. Con esta prueba, se tiene por evidenciado según se analizará, que la sociedad 3-101-518405 S.A, tiene un derecho de prelación sobre la marca de servicios pedida



por las señora Melissa Durán Gutiérrez. (folios 29 al 32 y 73 del expediente principal)

- 2) Factura de renovación del dominio CUEROPAPELYTIJERA.COM, a nombre de la señora Sofía Protti Coto, representante de la sociedad 3-101-518405 S.A., hecho realizado en fecha 20 de enero de 2016. Esta renovación constituye ser un acto posterior al otorgamiento del dominio desde el año 2008, a efecto de mantener el derecho sobre el dominio adquirido por la empresa opositora. (folios 33 al 35 del expediente principal)
- 3) Que la señora Melissa Durán Gutiérrez solicitante de la marca en discusión, es titular del dominio denominado “PAPELYTIJERA, Con luz propia...”, y en el cual constan comentarios y notas en el blog que al efecto contiene ese dominio, tanto de ella misma como de usuarios, de los años 2015, 2016 y 2017, años posteriores al derecho adquirido desde el 2008 por la sociedad 3-101-518405 S.A., del dominio CUEROPAPELYTIJERA.COM. (Folios 36 al 42 del expediente principal)

- 4) Documento donde consta la titularidad del dominio PAPELYTIJERA.NET a favor de la señora Melissa Durán Gutiérrez solicitante de la marca, registrado el 3 de julio de 2015, con vencimiento al 3 de julio de 2017, fecha posterior al derecho adquirido desde el año 2008 por la sociedad 3-101-518405 S.A., opositora en este procedimiento del dominio CUEROPAPELYTIJERA.COM. (folios 36 al 42 y 69 del expediente principal)
- 5) Comentarios y notas en el blog del dominio “CUEROPAPELYTIJERA.COM, cuya titular es la sociedad 3-101-518405 S.A opositora en este procedimiento, realizados por diferentes usuarios de los años 2014, 2015 y 2016, que reafirman la prioridad del derecho sobre la denominación “CUEROPAPELYTIJERA. (folios 44 al 67 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Respecto al caso bajo análisis y los alegatos esgrimidos por el oponente, resulta importante, realizar un análisis sobre el tema de la prelación y el uso anterior en lo que se refiere específicamente a “*Marcas*”, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), la cual contempla tales principios, merece destacar que ambos se encuentran fundamentados en lo que disponen los artículos 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, que establece lo siguiente: “*Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en*

el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.” y el 8, inciso c), ibidem, que señala: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”

En este mismo sentido es de mérito, traer a colación lo que al respecto el autor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, nos refiere respecto al tema, y que en lo de interés 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 de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. ...*”. (Otamendi, 1999: pág. 142)

En este mismo sentido, este Tribunal a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas, ha expresado:

“...existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de

registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.” (Voto 132-2006)

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

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la Licenciada. Sofía Protti Coto, en su condición de apoderada de la empresa 3-101-518405 S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios



en clase 41 de la nomenclatura internacional, presentada por la Licenciada Pamela Mora Soto, en su condición de apoderada especial de la señora Melissa Durán Gutiérrez, la cual se acoge. Ello, en virtud que del análisis realizado a la prueba aportada por la compañía opositora 3-101-518405 S.A., se tuvo por no demostrado que la misma ejercía un mejor derecho de uso sobre el signo marcario objetado, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En consecuencia, se acogió la oposición planteada por la Licenciada Pamela Mora Soto, apoderada especial de la señora Melissa Durán Gutiérrez, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “CUERO PAPEL & TIJERA”, en clase 38 internacional, pedida por la Licenciada Sofía Protti Coto, en su condición de apoderada especial de la empresa 3-101-518405 S.A, la cual fue denegada.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial, en atención a las siguientes consideraciones:

Tal y como se desprende del expediente bajo examen, la empresa opositora y ahora apelante 3-101-518405 S.A., pretende hacer valer a su favor una prelación basada en el uso anterior del signo marcario “CUERO PAPEL & TIJERA” el cual reputa de su propiedad, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que busca utilizar el sistema declarativo.

En este sentido, ya en casos similares este Tribunal, mediante los votos 787-2011 y 1242-2011, entre otros, ha determinado claramente que el uso que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este mismo orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señalaba que: “...es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso...”, citado por Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3^{era} edición, 2008, pág. 315.

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

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

Ahora bien, conforme se desprende de la normativa y doctrina señalada, así como de los documentos de prueba aportados al expediente bajo estudio, este Tribunal tiene por acreditado lo siguiente: De los documentos certificados e indicados como hechos probados, la apelante ha demostrado la titularidad del dominio del sitio web respecto de la marca CUEROPAPELYTIJERA.COM, registrado en el año 2008 y con vencimiento al 21 de enero de 2018, tal y como se desprende de los folios 29 y 30 del expediente principal.

Asimismo, también consta el documento de renovación por un período de dos años sobre este dominio, donde se indica expresamente la denominación “CUERO PAPELYTIJERA.COM” expedido a nombre de la señora Sofía Protti Coto, quien asimismo ostenta la representación de la sociedad 3-101-518405 S.A., y además es presidenta con facultades de apoderada generalísima de dicha compañía, conforme se desprende del folio 73 del expediente. Dichos documentos, dominio del sitio web y su renovación, acreditan que la marca en discusión, se encuentra posicionada dentro de un sitio web, y bajo las responsabilidades y condiciones de uso que estipula dicho dominio. Asimismo, se acredita el uso del dominio, pero sobre todo del nombre “CUERO PAPELYTIJERA” desde el año 2008, ejercido por la empresa opositora.

De igual manera se documenta los comentarios y notas en el blog de este dominio realizados por los diferentes usuarios que lo visitan, en donde se visualiza la denominación “CUEROPAPELYTIJERA.COM”, entre los años 2014, 2015 y 2016, tal y como se desprende

de los folios 44 al 67 del expediente principal. Documentos con los cuales se logra demostrar el uso real y efectivo del signo “CUEROPAPELYTIJERA”, realizado por la compañía 3-101-518405 S.A. en fecha más antigua que la ejercida por la solicitante de la marca en discusión. Este uso está ligado al territorio costarricense, dado que, entre los comentarios y notas contenidos en el blog, se hace referencia directa a cuestiones suscitadas, entre ellas, vivencias, experiencias, consejos, publicaciones, comentarios de diversa índole y en diferentes partes del país, e incluso, esta actividad mercantil por encontrarse dentro de un mundo virtual, puede ser consultada o accesada por diferentes personas en cualquier parte del mundo, como de igual manera incluir notas y comentarios.

Además, de la prueba que adjunta la compañía opositora 3-101-518405 S.A., también se logra acreditar que la señora Melissa Durán, cuenta con el dominio PAPELYTIJERA.NET, registrada el 3 de julio de 2015 con vencimiento al 3 de julio de 2017, fecha posterior al registrado por la opositora y con el cual se denota que la señora Durán no tiene un derecho



preferente a obtener el registro de la marca

También se constata que la señora Melissa Durán, quien es la solicitante de la marca que se discute, realizó varias publicaciones en su sitio web, los cuales contienen comentarios y notas realizados por los usuarios en el blog de la marca “PAPELYTIJERA, Con luz propia...”, que se remontan entre los años 2015, 2016, 2017, y visibles a los folios 36 al 42 del expediente, elementos que igualmente acreditan el uso del signo dentro de la red, pero lamentablemente en fecha posterior al derecho preferente de la opositora. Tal como se indicó, con la prueba analizada presentada por la opositora y apelante en este procedimiento, se acredita que el dominio de la sociedad 3-101-518405 S.A., ha sido usado desde vieja data (año 2008) y el de la solicitante a partir del año 2015, hecho que es relevante para la determinación del uso anterior de la marca.

Bajo este escenario, el Tribunal concluye, que la señora Sofía Protti Coto, representante de la sociedad 3-101-518405 S.A., logra determinar que la marca “CUEROPAPELYTIJERA”., se encuentra en uso desde el año 2008, por ende, comprobó de manera efectiva ejercer el uso anterior del signo propiedad de su mandante en el sitio web de Costa Rica, cumpliendo de esa manera con los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, con lo cual se le otorga el derecho de prelación sobre la denominación indicada.

Por lo anterior, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado de la empresa 3-101-518405 S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:43 horas del 24 de abril de 2018, la que en este acto se revoca, en virtud de haberse comprobado el uso anterior de la marca “CUERO PAPEL & TIJERA”. En consecuencia, se debe proceder a acoger la oposición interpuesta por la compañía 3-101-518405 S.A., y



denegar la solicitud de registro de la marca de servicios en clase 41 internacional, presentada por la licenciada Pamela Mora Soto, en su condición de apoderada de la señora Melissa Durán Gutiérrez. Asimismo, inscribese la marca solicitada por la empresa 3-101-518405 S.A., “CUERO PAPEL Y TIJERA”.

SÉXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, representante de la empresa 3-101-518405 S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:43 horas del 24 de abril de 2018, la que en este acto se revoca. Se declara que la compañía 3-101-518405 S.A., ejerce un mejor derecho de uso de la marca “CUERO PAPEL & TIJERA”, teniendo en dicho sentido el derecho de prelación sobre dicho denominativo. En consecuencia, se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios



en clase 41 internacional, así como la oposición incoada por la licenciada Pamela Mora Soto, en su condición de apoderada de la señora Melissa Durán Gutiérrez. Inscribese la marca solicitada por la empresa 3-101-518405 S.A., “CUERO PAPEL Y TIJERA”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora