

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0325-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio

OLEIN RECOVERY CORPORATION, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 2016-2922/2016-9030)

Marcas y otros Signos Distintivos.



VOTO 0676-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro José Dávila Álvarez**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 7-0063-0450, vecino de San José, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **OLEIN RECOVERY CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado libre asociado de Puerto Rico, con domicilio en carretera 901 kilómetro 2.7 Barrio Camino Nuevo, Yabucoa, Puerto Rico 00927-0095, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:48:11 horas del 28 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Por memorial presentado el 31 de marzo de 2016, el señor Hubert Solís Fallas, mayor, casado, empresario, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A, solicitó la inscripción de la marca de

fábrica y comercio  en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “*Limpiador*

de todo tipo de superficies como metal, madera, vidrio, plástico cuero, espejos, cristal, tapicería, alfombras, telas, quitamanchas, quita grasa, detergente para lavar ropa y vehículos, jabón para lavar manos”.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos para atender oposiciones y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2016, el licenciado Pedro José Dávila Álvarez, en su condición de apoderado especial registral de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, presentó oposición a la inscripción de la marca anteriormente indicada.

TERCERO. Mediante la resolución dictada a las 11:48:11 horas del 28 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la notoriedad y uso anterior de la marca



alegado por la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION. Asimismo, se denegó la oposición incoada por el licenciado Pedro José Dávila Álvarez, apoderado especial de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, contra la solicitud de registro de la marca



presentada por el señor Hubert Solís Fallas, apoderado generalísimo de la empresa COSTA RICA ACEITE VERDE S.A, la cual fue acogida.

CUARTO. En fecha 16 de mayo de 2016, el representante de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, presentó recurso de apelación contra la resolución citada, y una vez en otorga la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

QUINTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose

esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter lo tenido por demostrado en el Registro de la Propiedad Industrial, además se incorporan los siguientes:

1. Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, distribuye a nivel internacional los

productos de la marca  (v.f 29, 56, 111, 142 al 145, 158 al 170 del expediente principal)

2. Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, es titular del signo  registro 233996 01, inscrito en la República de Panamá. (v.f 29 expediente principal)

3. Que la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, estableció una relación comercial con la sociedad COSTA RICA ACEITES VERDES, para la distribución de aceites en forma exclusiva para el año 2014. (v.f 111 al 116 del expediente principal)

4. Que la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES, mantuvo la exclusividad en la distribución de los productos comercializados por OLEIN RECOVERY CORPORATION, hasta abril del 2015. (v.f 111 al 116 del expediente principal)

5. Que en abril de 2015 se constituyó la sociedad GS CENTROAMERICA S.A, con domicilio en Costa Rica. (v.f 100 del expediente principal)

6. Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, se dedica a comercializar en Costa Rica, productos para limpieza de metales madera, vidrio, plástico, cuero, espejos, cristal,

tapicería, alfombra y telas, entre otros, con el signo  por medio de la compañía GS CENTROAMERICA S.A. (v f 56 del expediente principal y de folio 29 al 43 del legajo de apelación)

7. Que la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES, es distribuidora de los productos



propiedad de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION dentro del territorio nacional. (v.f 125 al 170 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

1. Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, no logró acreditar de manera

fehaciente la notoriedad de la marca  de la cual ostenta su titularidad en la República de Panamá.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó acoger la solicitud de la marca de fábrica y comercio



presentada por la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A., en virtud de que la empresa opositora OLEIN RECOVERY CORPORATION, no logró demostrar con los documentos de prueba traídos a los autos la notoriedad alegada, como tampoco el uso anterior de la marca dentro del territorio nacional, ejercidos por dicha compañía.

Por su parte el representante de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, dentro de su escrito de agravios indica que: 1) Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, la cual represento se constituyó en el 2004 y sus operaciones iniciaron en el 2006, para lo cual se adjunta prueba que lo acredita. 2) Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, poseen todo tipo de certificaciones de sus productos y se distribuyen a lo largo de países como Centro y Sur América, India, Estados Unidos, El Caribe y China. 3) Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, la cual representa está ubicada en Puerto Rico y está dedicada a proteger el medio ambiente. 4) Que su representada tiene desde el 23 de enero del 2009 inscritas ante el AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, marcas y signos con el número de licencia 2420 y posee la marcas CRISTAL PRODUCTS inscritas en República Dominicana bajo el expediente 2014-36678 y en Panamá, bajo el certificado 233997 01. 5) Añade que OLEIN RECOVERY CORPORATION como parte de su programa de expansión en Centroamérica, acordó con el señor Hubert Solís Fallas, una alianza estratégica para la distribución y comercialización de sus productos en Costa Rica y el 22 de enero del 2014 se constituyó la empresa COSTA RICA ACEITE VERDE S.A., pasando el presidente de OLEIN RECOVERY CORPORATION, el señor Jorge Carlos Gonzáles Camp a formar parte de la junta directiva de COSTA RICA ACEITE VERDE S.A., posteriormente el señor Gonzáles Camp perdió el interés de seguir formando parte

de la junta directiva de COSTA RICA ACEITE VERDE S.A, por lo que decidió crear el 28 de abril del 2015 su propia empresa denominada GS CENTROAMERICA S.A, siendo esta empresa administrada en Costa Rica por personal de OLEIN RECOVERY CORPORATION, y que reporta directamente a la empresa matriz en Puerto Rico, siendo a través de esa empresa que se importa, almacena, distribuye y comercializa los productos (GOLDEN SUPREME, CRISTAL PRODUCTS, BRAVA LUBRICANTS), que fabrica OLEIN RECOVERY CORPORATION. Y la empresa COSTA RICA ACEITE VERDE S.A., continuó la relación comercial con OLEIN RECOVERY CORPORATION y GS CENTROAMERICA S.A, hasta mayo de año 2016 fecha en que el señor Solís Fallas, demandó en forma injustificada a la compañía GS CENTROAMERICA S.A. 6) Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, ha ejercido el uso anterior sobre el signo objetado, desde el año 2014, siendo este signo notorio en



Costa Rica y el signo  que pretende inscribir la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A., es una imitación total idéntica al signo que pertenece a mi representada, quedando en evidencia el riesgo de confusión, la competencia desleal y mala fe al pretender inscribir el signo impugnado sin autorización y derecho alguno.

Asimismo, el representante de la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A, mediante escrito señala que: 1) El Registrador realizó una adecuada valoración de la prueba y a los principios de la sana crítica racional. 2) Que el opositor no logró demostrar con anterioridad a la solicitud de inscripción de la marca de su representada, el uso del signo. 3) Que de la prueba aportada por la compañía opositora OLEIN RECOVERY CORPORATION, no se desprende algún dato o indicio sobre la intensidad, ámbito de difusión, extensión geográfica, ni duración del nombre comercial objetado, como tampoco tener un establecimiento abierto al público. 4) Tampoco logra la compañía opositora demostrar la notoriedad ya que no se logra aportar prueba alguna que fundamente tal declaratoria. 5) Que la prueba aportada no cumple con las políticas de la Directriz DGABCA-012-2013, emanada por la Dirección General de Administración de Bienes y

Contratación Administrativa, por lo que no puede ser tomada como prueba conforme a derecho. 6) Que la prueba relacionada con la sociedad GS CENTROAMERICA S.A., no tiene relación jurídica con el presente expediente, por ende, carece de legitimación en este proceso, dado que quien ha interpuesto las oposiciones es el señor Pedro José Dávila Álvarez en calidad de apoderado especial de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, sin llevar representación alguna sobre GS CENTROAMERICANA. 7) El señor Jorge Carlos González Camp, también formó parte de la Junta Directiva de COSTA RICA ACEITE VERDE S.A., tal y como fue indicado en el escrito de oposición, por lo que, el ligamen con OLEIN RECOVERY CORPORATION., empezó en Costa Rica con su representada mucho antes del tiempo de relación que alega el recurrente con GS CENTROAMERICA S.A., bajo ese supuesto sigue teniendo mejor derecho su mandante. Por lo que solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía oponente y se mantenga la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación a la definición del uso de la marca el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar, en lo que interesa expresamente manifiesta: *“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. ...”*. Disposición jurídica que a contrario censo también le es de aplicación aquellos denominativos que no se encuentran registrados, pero que ejerzan actividad mercantil dentro del territorio nacional.

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro

que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda.

Analizadas las actuaciones que constan en el expediente de marras, así como las pruebas aportadas por la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, este Tribunal a diferencia de lo que estableció el Registro de la Propiedad Industrial, determina que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, si ha ejercido actividad comercial dentro del territorio nacional, en atención a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, ha quedado demostrado que la sociedad OLEIN RECOVERY CORPORATION, es una empresa que se ha dedicado a la comercialización de productos de la industria de aceites de motor y sus derivados, según lo demuestran, entre otros, las manifestaciones del señor Hubert Solís Fallas cuando a folio 111 del expediente principal, indica expresamente: “... *Dichos aceites son importados a Costa Rica para que mi representada los distribuya, gracias a un convenio con la Corporación OLEIN RECOVERY CORPORATION, inscrita y domiciliada en Puerto Rico. La distribución de dichos productos en CR inicio a principios del año dos mil catorce y fue hasta la constitución de la Sociedad GS Centroamericana que mi representada contaba con la exclusividad de la distribución de los productos. Dentro de los productos que comercializamos se encuentra uno que funciona como limpiador de todo tipo de superficies como metal, madera, vidrio, plástico, cuero, espejos, cristal, tapicería, alfombras y telas, funcionado también para otros usos de limpieza, el producto empezó a distribuirse en Costa Rica a través de mi representada bajo la marca Cristal Products, ...*”.



En segundo lugar, se encuentra inscrito a favor de la empresa opositora el signo registro 233997 01, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones*”, inscrita en la República de Panamá, el 8 de agosto de 2014, propiedad de la

compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, documento con el cual efectivamente se acredita no solo la titularidad del registro, sino que además el denominativo empleado “CRISTAL PRODUCTS (DISEÑO)” y su respectivo diseño. (ver folio 29 del expediente principal).

Además, cabe acotar como mera referencia que a folio 27 del expediente principal, la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, le otorga su representación al señor Jorge Carlos González Camp, quien se encuentra en calidad de presidente y representante legal de dicha empresa.

Por otra parte, a folio 6 del expediente principal el señor González Camp, también desempeña un cargo dentro de la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A, como vicepresidente, y a folio 100 del expediente principal como secretario de la sociedad GS CENTROAMERICA S.A, con representante judicial y extra judicial, como además con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Dicho ligamen entre estas compañías por parte del señor González Camp, no podría haber sido ajeno al conocimiento del señor Hubert Solís Fallas, dadas las relaciones y actividades comerciales existentes entre ellos y las supra citadas compañías, tal y como de esa misma manera lo expreso el señor Solís Fallas, dentro de su escrito de respuesta a la oposición presentada el 14 de noviembre de 2016, (v. f 111 del expediente principal), donde indica expresamente el señor Solís Fallas que su mandante ostentaba la exclusividad de la distribución de los productos de la marca “CRISTAL PRODUCTS”, entre ellos, aceites y un limpiador de todo tipo de superficies, por medio del convenio existente con la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, por cuanto esta era su proveedora desde principios del año 2014, pero con la constitución de la compañía GS CENTROAMERICA S.A, pierde dicha condición de exclusividad.

De lo anterior, queda claro para este Tribunal que la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A, comercializó el producto dentro del territorio nacional, ya que fue un agente distribuidor de la marca “CRISTAL PRODUCTS (DISEÑO)”, dado el convenio existente con la compañía

OLEIN RECOVERY CORPORATION, quien es la titular de dicho registro en el extranjero, siendo que contaba con pleno conocimiento del producto protegidos por dicho denominativo y su procedencia empresarial. Información, que también claramente se constata por los correos electrónicos que corren de folios 158 al 170 del expediente principal, donde se evidencia la actividad mercantil ejercida entre ambas compañías, sea, por la representada por el señor Hubert Solís Fallas, COSTA RICA ACEITE VERDE S.A y la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION.

Tampoco podríamos obviar que el representante y presidente con facultades de apoderado especial y registral de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, sea, Sr. Jorge Carlos González Camp (v.f 27 expediente principal), también es parte integral de la compañía GS CENTROAMERICA S.A, donde figura como secretario y quien además ostenta la representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, quien puede actuar de manera conjunta (v.f 100 expediente principal), documentación que en concordancia con el Contrato de Arriendo, recibos de alquiler, los certificados de registro sanitarios de los productos, expedido por el Ministerio de Salud a nombre del establecimiento comercial GS CENTROAMERICA S.A, en la provincia de Cartago (v f 95 al 99 del expediente principal y folio 41 al 43 del legajo de apelación), dan sustento tanto de la existencia de dicha compañía dentro del territorio nacional, como además de la participación del señor González Camp, dentro de ambas compañías.

Además, tal y como se desprende de folios 142 al 145 de los certificados de registro del producto ante el Ministerio de Salud, la compañía SERVICENTRO LAS PALMA S.A. (cc. SERVICENTRO CHACARITA), su representante legal es el señor Hubert Solís Fallas, y la empresa fabricante es OLEIN RECOVERY CORP, sea, su agente proveedor. Ello, aunado a las facturas de venta realizada por la compañía OLEIN RECOVERY CORP, en la provincia de San José, cantón de Desamparados, distrito de San Rafael Arriba, que datan del 2014. (Ver folios 146,

150, 152 y 155 del expediente principal), donde se detalla la marca CRISTAL, elementos que no podría obviar este Órgano de alzada, sustentan que la compañía opositora no solo es la titular del denominativo objetado, sino que, además la empresa que comercializa el producto dentro del territorio costarricense, y que ahora son importados y comercializados por la empresa GS CENTROAMERICA S.A, según así se desprende de los comprobantes de aduana (DUA) correspondientes a la Aduana de Limón y Santa María, sea, respecto de la importación del producto realizado por GS CENTROAMERICA S.A, a Costa Rica. (v. f 56 del expediente principal).

Del análisis realizado por este Tribunal de alzada, se desprende que la compañía GS CENTROAMERICA S.A, se encuentra autorizada por la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, para distribuir los productos en Costa Rica, a través del signo objetado. En consecuencia, se puede afirmar con toda propiedad que al estar estas empresas vendiendo el producto con la autorización de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, se cumple lo dispuesto por el párrafo infine del artículo 40 de la Ley de Marcas, y por ende la prueba aportada debe ser considerado como un uso que debe ser atribuido a su titular.

Finalmente, tal y como se desprende del análisis de los documentos y las disposiciones contenidas en los artículos 39 y 40 de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos, se logra demostrar que el



signo marcario bajo el denominativo , en clase 3 internacional, presentado por la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, ejerce un uso real y efectivo de la marca dentro del territorio costarricense, siendo procedente acoger la oposición incoada por dicha titular, así como la solicitud de inscripción del signo supra citado. En consecuencia, se deniega la solicitud presentada por el representante de la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A, de la

marca , en clase 3 internacional.

QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD. En cuanto al tema y concurrencia de la notoriedad alegada sobre la marca “CRISTAL PRODUCTS (DISEÑO)” en clase 3 internacional, propiedad de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), ha señalado al respecto y que ha sido criterio externado por parte de este Tribunal, mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa: “... *para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.*”

En este sentido, una vez que se ha consolidado un signo dentro del mercado, conlleva a la necesidad de protegerlos como marcas notorias, lo cual tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias.

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

Cabe indicar, que de los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “... 4. *la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;* 5. *la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;* 6. *el valor asociado a la marca. ...*”.

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“... La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva ...”.

Bajo dicha perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, siguiendo lo indicado los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la recomendación conjunta.

Para el caso bajo examen, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima, que



la marca  en clase 03 internacional, propiedad de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, no logra acreditar el atributo de notoriedad, conforme a las reglas contenidas en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Alega el representante de la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A., que la compañía opositora no logró demostrar con anterioridad a la solicitud de inscripción de la marca de su representada ejercer el uso del signo. Al respecto cabe señalar, tal y como ha quedado acreditado en el considerando cuarto de esta resolución la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, ha logrado acreditar ejercer actividad comercial con la marca “CRISTAL PRODUCTS (DISEÑO)”, a través de la compañía GS CENTROAMERICA S.A, como distribuidor exclusivo de sus productos dentro del territorio costarricense. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Señala el representante de la empresa COSTA RICA ACEITE VERDE S.A., que la prueba aportada no cumple con las políticas de la Directriz DGABCA-012-2013, emanada por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, por lo que no puede ser tomada como prueba conforme a derecho. Al respecto, cabe aclarar que la citada directriz no le es de aplicación al presente proceso, ya que esta es exclusiva para los procedimientos de contratación administrativa, y para el caso en estudio la prueba debe cumplir únicamente con los requerimientos estipulados por los artículos 293 al 295 de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia con los numerales 368 y 369 del Código Procesal Civil, así como del

artículo 23 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial emitido por la Dirección Nacional de Notariado. Razón por la cual sus consideraciones no son atendibles.

Agrega, el representante de la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A., que la prueba relacionada con la sociedad GS CENTROAMERICA S.A., no tiene relación jurídica con el presente expediente, por ende, carece de legitimación en este proceso, dado que quien ha interpuesto las oposiciones es el señor Pedro José Dávila Álvarez en calidad de apoderado especial de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, sin llevar representación alguna sobre GS CENTROAMERICA S.A. Respecto de dicho extremo cabe indicar que el señor Dávila Álvarez, quien funge como presidente y apoderado especial de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, también ostenta la representación como tesorero de la compañía GS CENTROAMERICA S.A, así como la representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, por lo que, ello lo legitima en la presente acción.

Sin embargo, para los efectos del presente proceso lo que se tiene por consolidado es que la compañía GS CENTROAMERICA S.A., es la encargada directa y autorizada por la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, titular de la marca objetada a ejercer la distribución y comercialización del producto dentro del territorio costarricense. Por lo que no son de recibo sus consideraciones en este sentido.

Respecto de los extremos señalador por la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, son

acogidos, concediéndole la protección al signo solicitado bajo diseño:  para la clase 3 internacional, y la protección de: *“Limpiador de todo tipo de superficies como metal, madera, vidrio, plástico cuero, espejos, cristal, tapicería, alfombras, telas, cuidado automotriz, quita manchas, quita grasa”*, al haber sido acreditado dicha titular el uso real efectivo de dicha marca dentro del territorio costarricense.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Pedro José Dávila Álvarez, en su condición de apoderado especial registral de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:48:11 horas del 28 de abril de 2017, la cual en este acto se



revoca, para que se deniegue la solicitud de registro de la marca  en clase 3 internacional, presentado por la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A, y se conceda el registro a favor de la compañía opositora OLEIN RECOVERY CORPORATION, que ha logrado demostrar un mejor derecho de uso sobre el signo solicitado, por ende, un derecho preferente.

SÉPTIMO. 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

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, lo procedente es declarar CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado Pedro José Dávila Álvarez, en su condición de apoderado especial registral de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:48:11 horas del 28 de abril de 2017, la cual en este acto se revoca, para que se deniegue la solicitud de registro de la marca



 en clase 3 internacional, presentado por la compañía COSTA RICA ACEITE

VERDE S.A., y se conceda el registro a favor de la compañía opositora OLEIN RECOVERY

CORPORATION, que ha logrado demostrar un mejor derecho sobre el signo  en clase 3 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33