



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0697-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo POLYCOM

Polycom Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7229-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 090-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Polycom Inc., organizada y existente bajo las leyes de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:18 horas del 23 de junio de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de octubre de 2003, el Licenciado Federico Webb Choiseul, representando a la empresa Polycom S.A., solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo POLYCOM en clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir materias plásticas para embalajes (no comprendidas en otras clases).

SEGUNDO. Que en fecha 22 de setiembre de 2004, el Licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Polycom Inc. se opuso al registro solicitado.



TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:18:18 horas del 23 de junio de 2008, dispuso declarar sin lugar la oposición planteada, acogiendo el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 29 de julio de 2008, la empresa opositora apeló la resolución final antes referida.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos con el carácter de probados de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Como hechos no probados se tienen los siguientes:

- 1- No se probó haber presentado dentro de los quince días posteriores al de la oposición solicitud de registro del signo POLYCOM por parte de la empresa Polycom Inc.
- 2- No se probó la notoriedad de la marca POLYCOM.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial se decide por acoger la inscripción del signo solicitado, ya que encuentra que, por un lado, no se demostró haber solicitado la marca



POLYCOM por parte del oponente, en uso de la defensa otorgada por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por otro lado, no se demuestra la notoriedad de la marca opositora. Por su parte, la empresa apelante indica que ya está solicitada la marca POLYCOM en clase 16 en Costa Rica, que cuenta con multiplicidad de registros a nivel internacional, que se quiere prevenir el riesgo de asociación empresarial y la dilución de la marca, que posee la condición de notoria, y que la marca se utiliza en Costa Rica.

CUARTO. ALEGATOS DE LA APELACIÓN. Si bien el mero uso sin registro de una marca en Costa Rica, tal y como es el caso de la marca de la apelante, da pie a que la empresa que la usa pueda oponerse a un registro solicitado, dicha oposición esta reglada en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que establece:

“Artículo 17.- Oposición con base en una marca no registrada

Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.” (subrayado nuestro).

Así, en el presente caso, habiendo sido claro el opositor en señalar que no tiene la marca inscrita en Costa Rica, tampoco demostró haberla solicitado dentro de los siguientes quince días al de la



presentación de la oposición, por lo cual, sus alegatos en dicho sentido fueron declarados improcedentes por el **a quo**, lo cual es avalado por este Tribunal, ya que el plazo establecido es perentorio, y su transcurso impide que la defensa pueda ser establecida nuevamente, mucho menos en sede de apelación como pretende la empresa apelante.

Sobre el riesgo de asociación que pretende evitar la empresa apelante, dicho principio se encuentra regulado en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)”

En el presente caso, de las pruebas aportadas por la empresa apelante, se denota que su giro comercial se centra en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC's) (folios 321 a 339), siendo que el signo solicitado corresponde a otro sector, toda vez que es para proteger y distinguir materias plásticas para embalaje. Lo que lleva a este Tribunal a considerar que entre los productos y servicios que ofrece Polycom Inc., referidos como ya se dijera a las TIC's, no hay mayor posibilidad de que se dé el riesgo de asociación con los productos que se pretenden proteger con la marca POLYCOM solicitada.

En relación a lo manifestado por la apelante en escrito presentado ante este Tribunal en fecha 11 de diciembre de 2008, donde indica que no explota productos de la clase 16, pero que “*Lo anterior NO IMPLICA de manera alguna que mi representada no vaya a incursionar en nuestro*



mercado con dichos productos en un futuro cercano” (folio 309 vuelto, mayúsculas del original), deben hacerse las siguientes observaciones:

Considera este Tribunal que el hecho de que pudiera ser que en el futuro la empresa Polycom Inc. llegara a comerciar el mismo tipo de productos que pretende proteger el signo solicitado, no puede ser óbice para denegar el registro solicitado, ya que nuestro ordenamiento jurídico protege a quien ahora solicita una marca para ser usada en la distinción de los productos dichos o sea materias plásticas para embalaje.

Sobre los registros que se alegan tener en otros países, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional.

Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio.

Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o *Schutzland* la marca carece de tutela jurídica.



El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó *supra*, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o *Schutzland*, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de *independencia de las marcas*, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)



3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

Sobre la notoriedad de la marca, se aporta para su prueba copia certificada del registro de la marca POLYCOM en diversos países del orbe (folios 120 a 204), sin embargo, considera este Tribunal que la sola presentación de dichos registros no conlleva en sí misma la prueba idónea del conocimiento que de la marca POLYCOM asociada al producto y/o servicio específico tenga el sector pertinente de consumidores. En este sentido se expresa 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 la 34^{ta} serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 a 29 de septiembre de 1999, 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 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación), en sus notas explicativas, que indica:

“Los registros son pertinentes únicamente en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca...” (pág. 15, subrayado nuestro).

Si la notoriedad de una marca se establece a partir del conocimiento que en el sector pertinente del público se tenga de ella, la mera presentación de registros no puede llevar a la conclusión inequívoca de ello, ya que tan solo demuestran el registro más no otros aspectos relacionados con la percepción que el consumidor tiene de ella. Por lo tanto, no se puede acoger el alegato de notoriedad esbozado por la empresa apelante.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de



Polycom Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:18:18 horas del 23 de junio de 2008, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles en su condición de apoderado especial de la empresa Polycom Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:18:18 horas del 23 de junio de 2008, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.38