



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0181-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de signos varios EL MACHETAZO

Marcas Corporativas S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 154704, 154705, 154706, 189541)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0093-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Lothar Volio Volkmer, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y dos-novecientos treinta y dos, en su concepto de apoderado especial administrativo de la empresa Marcas Corporativas S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta segundos del dieciocho de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado Volio Volkmer, representando a la empresa Marcas Corporativas S.A., presentó al Registro la Propiedad Industrial solicitud de nulidad contra el registro de lo siguientes signos, todos de la empresa GMG Nicaragua S.A.:



- 1- Nombre comercial EL MACHETAZO, registro N° 154706.
- 2- Marca de comercio EL MACHETAZO, registro N° 154705.
- 3- Marca de comercio EL MACHETAZO, registro N° 154704.
- 4- Marca de servicios EL MACHETAZO, registro N° 189541.

SEGUNDO. Que la Licenciada Denise Garnier Acuña, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, representando a la empresa GMG Nicaragua S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Nicaragua, se pronunció contra la solicitud de nulidad interpuesta; y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta segundos del dieciocho de enero de dos mil once, dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

TERCERO. Que la representación de la empresa Marcas Corporativas S.A. planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, en fecha veintisiete de enero de dos mil once.

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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la presente resolución que en el Registro de la Propiedad Industrial



se encuentran inscritos los siguientes signos, todos a nombre de la empresa GMG Nicaragua S.A.:

1- Nombre comercial **EL MACHETAZO**, registro N° 154706, inscrito desde el nueve de noviembre de dos mil cinco, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a almacenes, puestos de ventas o agencias para vender productos que consisten en muebles, electrodomésticos, utensilios para cocinas y demás enseres para el equipamiento de hogares y oficinas, ubicado en Bolonia, de Óptica Nicaragüense doscientos metros este y cien metros sur, Managua (folios 119 a 120).

2- Marca de comercio **EL MACHETAZO**, registro N° 154705, vigente hasta el nueve de noviembre de dos mil quince, en clase 11 de la nomenclatura internacional para distinguir aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias (folios 121 a 122).

3- Marca de comercio **EL MACHETAZO**, registro N° 154704, vigente hasta el nueve de noviembre de dos mil quince, en clase 9 de la nomenclatura internacional para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores (folios 123 a 124).

4- Marca de servicios **EL MACHETAZO**, registro N° 189541, vigente hasta el treinta de abril de dos mil diecinueve, en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir



servicios de tienda (folios 125 a 127).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para el presente asunto, se tienen como no probados tanto la notoriedad de la marca EL MACHETAZO en Panamá, como la comisión de actos de competencia desleal por parte de la empresa GMG Nicaragua S.A.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de signos EL MACHETAZO que interpuso la empresa Marcas Corporativas S.A., por considerar que no se comprobó la notoriedad de las marcas panameñas y que no hay elementos que comprueben la comisión de un acto de competencia desleal.

El apelante por su parte indica que la marca EL MACHETAZO se usa en Panamá desde el año 1967, inscrito además en ese país, que fue solicitada en Costa Rica por expediente N° 4931-94 el cual se encuentra en suspenso, que su marca es notoria, que los tratados internacionales le conceden a El Machetazo S.A. un derecho adquirido, que el registro en Costa Rica constituye un acto de competencia desleal, y que su representada se opuso a la concesión de la marca de servicios EL MACHETAZO, cuya resolución no consta en las bases de datos.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del



signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la aptitud distintiva conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1984, p. 23, párrafo final).

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “...*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206).

Así, en razón del interés general de protección al consumidor, cuyo derecho dimana desde el artículo 46 quinto párrafo de la Constitución Política, que protege el derecho de éste a



recibir información adecuada y veraz, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el escrito de apelación planteado por la representación de la empresa Marcas Corporativas S.A., de una simple confrontación con el escrito de solicitud inicial se denota que éstos son idénticos. En dicho sentido los agravios de apelación planteados son los mismos que ya fueron conocidos por el Registro de la Propiedad Industrial, resolución que considera este Tribunal ha de confirmarse por estar resuelto conforme a derecho, por lo que tan solo se redundará en la fundamentación ya dada por el **a quo**.

En primero lugar, se alega tanto el uso anterior como el registro de marcas y nombre comercial en Panamá. Sin embargo, ni el simple uso de los signos ni aún su registro en un país extranjero son un motivo válido para plantear una oposición en Costa Rica. 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, 1^{era} 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.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “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.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases,



which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin."

Simonyuk, Yelena, "The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet", **consultable** **en**

<http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>,

traducción libre.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse derechos de terceros oponibles en Costa Rica ni el uso que se le ha dado al signo en Panamá ni los registros que han sido otorgados por en dicho país, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de las propias fronteras panameñas. La presente jurisprudencia respecto a la validez del uso y registro extranjero ha sido sostenida en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550, 693 y 1039 de 2011.

Sin embargo, lleva razón el apelante en cuanto a que el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas establece una excepción al principio de territorialidad, cuando le otorga la categoría de derecho oponible en nuestro país a los signos distintivos notoriamente conocidos en cualquier país parte del Convenio de la Unión de París. La categoría de notoria se asigna a una marca que es ampliamente reconocida por el público consumidor del producto o servicio de que se trate. De la prueba aportada tan sólo se puede desprender el hecho de que los signos EL MACHETAZO se encuentran inscritos en Panamá, acotando que sobre ésta documentación se realizó una prevención para la corrección de formalidades incumplidas por parte de la notaria certificante, lo que no fue subsanado; y que en unas fotografías se aprecia el uso de EL MACHETAZO para identificar a un local comercial, sin poder inferirse de tal prueba ni el lugar ni la fecha del uso del signo. Ésta falta de pruebas



sobre los principales aspectos objetivos y subjetivos de la notoriedad, sea tanto de los esfuerzos empresariales para lograr alcanzarla como del efectivo y real alcance de ese posicionamiento en la mente del sector de consumidores pertinente, impide que se pueda considerar a EL MACHETAZO según se encuentra inscrita y utilizada en Panamá como un derecho oponible en Costa Rica, y por ende tampoco podrá ser base para la declaratoria de una nulidad.

Y tampoco se demuestra la comisión de un acto de competencia desleal por parte de la empresa GMG Nicaragua S.A., el hecho de registrar un signo distintivo en Costa Rica igual a otro vigente en un país extranjero no es suficiente para comprobarla, ya que habrán de demostrarse otros elementos para poder determinarla, como por ejemplo la existencia de una relación de negocios de la cual se toma ventaja para obtener el registro de signos que le pertenecen al socio comercial. Por lo tanto, tampoco se puede aplicar para lograr la nulidad solicitada al inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Así, recapitulando, tenemos que ni los registros ni el uso en Panamá hacen que los signos extranjeros se conviertan en derechos oponibles, y por ende susceptibles de causar la nulidad de los registros otorgados en Costa Rica; y tampoco fue comprobada ni la notoriedad de dichos signos ni la comisión de un acto de competencia desleal que pueda provocar la nulidad solicitada. Y sobre otros expedientes distintos al ahora bajo estudio, el trámite de cada uno de estos es independiente, por lo tanto no son motivo que en este momento puedan venir a apoyar la nulidad solicitada. Por todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039,



y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Lothar Volio Volkmer representado a la empresa Marcas Corporativas S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta segundos del dieciocho de enero de dos mil once, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.