



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0736-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “BEA”

BEA SYSTEMS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 7365-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1025-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con diez minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-cero sesenta y seis-cero seiscientos uno, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachepelín, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **BEA SYSTEMS INC.**, una sociedad organizada y existente conforme América las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en 2315 North First Street, San José, California 95131, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas nueve minutos, diez segundos del treinta de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil tres, el Licenciado **Francisco Muñoz Rojas**, en su condición de apoderado especial del señor **Francisco Javier Leyva Lobato**, mayor, casado, técnico electrónico, vecino de Urbanización Pinar del Río número ciento catorce, Guachipelín, Escazú, ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, portador de la cédula de residencia número 150-193512-001709, solicitó ante el Registro de la Propiedad



Industrial la inscripción de la marca de servicios “**BEA**”, bajo el expediente de origen número 7365-03, para proteger y distinguir “servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software, en especial las evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en los campos científico y tecnológico de información procedente del sistema de control de personas”, en **clase 42** de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que en fecha cinco de febrero de dos mil cuatro, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **BEA SYSTEMS INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio “**BEA**”, bajo el expediente de origen número 898-04, para proteger y distinguir “servicios de instalación, mantenimiento y soporte de software, diseño y desarrollo de software para computadoras para otros, diseño y desarrollo de sistemas de computación para otros”, en **clase 42** de la Nomenclatura Internacional, solicitud que fue archivada por el Registro **a quo**, el 29 de marzo del 2005, según consta de la certificación de la marca referida, visible a folio ciento doce del expediente.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día dos de febrero de dos mil cuatro, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **BEA SYSTEMS INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en los artículos 8 incisos a), b) y c), 16 y 17, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en el artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento, el Convenio de París y el Acuerdo TRIPS de la Organización Mundial de Comercio, habida cuenta de la gran similitud gráfica, fonética e ideológica, y de la notoriedad de la marca solicitada con la marca de su representada “**BEA**” registrada en varios países del mundo en clases 09, 37, 41 y 42.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, nueve minutos, diez segundos del treinta de noviembre del dos mil ocho, dispuso:



“POR TANTO (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **BEA SYSTEMS, INC**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “BEA”; en clase 42 internacional; presentado por el señor **FRANCISCO MUÑOZ ROJAS**, en su condición de apoderado especial del señor **FRANCISCO JAVIER LEYVA LOBATO**, la cual se acoge (...)” (la negrita es del original).

QUINTO. Que la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial administrativo de la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas, nueve minutos, diez segundos del 30 de julio del 2009, no expresó agravios

SEXTO. Que 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto de la marca **“BEA”** presentada por el Licenciado **Francisco Muñoz Rojas**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Francisco Javier Leyva Lobato**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 241, 242 y 243 los días 15, 16 y 17 de diciembre del 2003 (ver folio 01).



2.- Que con fecha 05 de febrero del 2004, la empresa opositora y apelante, presentó la solicitud de inscripción de marca de servicios “**BEA**”, en clase 42 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir, servicios de instalación, mantenimiento y soporte de software, diseño y desarrollo de software para computadoras para otros, diseño y desarrollo de sistemas de computación para otros, a efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo, que la solicitud de la marca referida anteriormente, fue archivada por el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de marzo del 2005, según consta de la certificación visible a folio ciento doce el expediente.

3.- Que la empresa opositora y apelante no tiene inscrita en nuestro país la marca “**BEA**”, pues la documentación que consta en autos no cuenta con los requisitos formales de ley para ser tomados en cuenta.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no avala como hecho no probado, el hecho primero de la resolución venida en alzada, el cual tiene la condición de hecho probado, sin embargo, aprueba con tal carácter el hecho no probado segundo de dicha resolución, el cual se tiene en la presente resolución como hecho primero, y se agrega con tal carácter, el siguiente:

2.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad de la marca “**BEA**”, ya que de la prueba aportada a tales efectos no se comprueba tal situación.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca goza de un uso anterior sobre la marca solicitada, por lo que es evidente la falta de interés y legitimación del oponente en cuanto al uso de la marca, ni tampoco se logra comprobar la notoriedad de la misma, ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los



presupuestos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razones por las cuales consideró declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca “**BEA**”, presentada por el señor **Francisco Javier Leyva Lobato**.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación no alego ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del 12 de febrero del dos mil nueve, no expresó agravios.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar **la Licenciada María de Pilar López Quirós** en representación de la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución de las 8 horas y 36 minutos del 30 de julio de 2008, dictada en el expediente de la solicitud de la Oposición en contra de la marca: BEA, en clase 37, EXP. NO. 2003-0007364 (...)*” (ver folio 122), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 134) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciada , en representación de la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber declarado sin lugar la oposición presentada y



acoger el registro de la marca presentada bajo el expediente No. 7365-03, por las razones que de seguidos se pasan a exponer.

SEXTO. FONDO DEL ASUNTO: EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño 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), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**, tanto para **marcas** como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean **nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas**, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Asimismo, por lo establecido y con concordancia en el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente reza:

“Artículo 41.- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”



En relación directa a dicho objeto, en concordancia con el artículo 41 del Reglamento supracitado y de acuerdo a lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, en el artículo 4 inciso a), y para el caso que ahora nos ocupa, y aún entratándose de un nombre comercial (ver artículos 8 inciso d), 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma: ***“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.”***. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, manifiesta: ***“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.”***

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema 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. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los



tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...”
(Otamendi, 1999: pág. 142)

En cuanto al caso concreto, tenemos, que la empresa **BEA SYSTEMS INC**, argumenta en su escrito de oposición el uso anterior de la marca “**BEA**”, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no obstante, y a pesar que la empresa en mención demostró haber cumplido con el trámite establecido por el numeral supracitado, tal y como consta de la certificación visible a folio ciento doce del expediente, documento mediante el cual se comprueba que la opositora y apelante presentó la solicitud de inscripción de la marca aludida dentro de los quince días contados a partir de la oposición interpuesta (contra la solicitud de registro de la marca de servicios “**BEA**”, presentada por el Licenciado Francisco Muñoz Rojas en representación del señor Francisco Javier Leyva Lobato), sea el **5 de febrero del 2004**, dado que la oposición fue planteada el **02 de febrero del 2004**, su agravio no puede ser atendido. Esta conclusión se apoya en la certificación citada en líneas atrás, en la que queda demostrado que la marca de la empresa recurrente fue archivada el **29 de marzo del 2005**, por lo que considera este Tribunal, que la oposición en lo concerniente al uso anterior pierde interés, toda vez, que la solicitud de su marca fue archivada. En lo que respecta, al uso anterior alegado por la empresa solicitante, se determina conforme a los autos que ésta no logró demostrar el uso de su marca, por tanto, dadas las condiciones antes mencionadas, se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada.

SÉTIMO. RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA



OPOSITORA Y APELANTE. Por otra parte, la recurrente aduce en su escrito de oposición que su marca es notoria, sin embargo, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien que la marca de servicios “**BEA**”, sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta la apelante en el escrito de oposición visible a folios ocho a trece del expediente, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el órgano **a quo**, toda vez que la marca opositora no comprobó que su marca gozara del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, si teniendo el solicitante de la marca “**BEA**”, sea el señor Francisco Javier Leyva Lobato, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior a la solicitud presentada por la empresa apelante.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas legales invocadas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, nueve minutos, diez segundos del treinta de julio del dos mil ocho, la cual se confirma.

NOVENO. 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales invocadas, de doctrina y jurisprudencia, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **BEA SYSTEMS, INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, nueve, minutos, diez segundos del treinta de julio del dos mil ocho, la cual 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.-**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

DESCRIPTORES

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