

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0505-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca MANGO

UNIVERSO TEXTIL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2003-3181/219329)

Marcas y otros signos

VOTO 0125-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Humberto Bukele Kattan, abogado, cédula de identidad 8-0061-0567, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa UNIVERSO TEXTIL S.A., organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-327016, domiciliada en San José, Pavas, frente a la Epson, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:22 horas del 23 de agosto de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de octubre de 2015, el Lic. Bukele Kattan, de calidades y condición dichas, solicitó la nulidad de la marca MANGO, registro 219329, propiedad de la compañía CONSOLIDATED ARTISTS BV.

SEGUNDO. Por resolución de las 09:16:29 horas del 25 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a dar traslado de la solicitud de nulidad a la empresa titular de la marca inscrita, CONSOLIDATED ARTISTS BV.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:45:22 horas del 23 de agosto de 2016, declaró sin lugar la solicitud de nulidad.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el 1 de setiembre de 2016 el representante de la compañía UNIVERSO TEXTIL S.A. interpone recurso de apelación, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 11:19:27 horas del 16 de setiembre de 2016.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter que en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca MANGO ROPA DEPORTIVA SPORTSWEAR (diseño) propiedad de la compañía Universo Textil S.A., se encuentra cancelada por falta de uso desde el 6 de abril del 2015 (folio 19 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHO NO PROBADO. No se comprobó que la empresa Universo Textil S.A. haya presentado a registrar nuevamente el signo MANGO ROPA DEPORTIVA SPORTSWEAR (diseño) posteriormente a su cancelación.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial concluye que la compañía UNIVERSO TEXTIL S.A. no logró demostrar ejercer el uso real y efectivo de la marca MANGO ROPA DEPORTIVA SPORTSWEAR (diseño) dentro de Costa

Rica, la cual además fue cancelada por falta de uso. Asimismo, considera que no se logró demostrar mala fe o la comisión de actos de competencia desleal en el registro 219329 de la marca MANGO en clase 25 internacional, propiedad de CONSOLIDATED ARTIST BV., ni que se encuentre en contravención a los artículos 7 u 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En consecuencia, se procedió a declarar sin lugar la solicitud de nulidad.

Por su parte, el representante de la compañía UNIVERSO TEXTIL S.A. fundamenta el contenido de la nulidad en los artículos 37 y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que indica no se debió inscribir la marca MANGO y que su trámite fue anómalo, por lo que corresponde declarar su nulidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), establece en su artículo 37 la posibilidad de anular un registro de una marca, en lo que interesa indica:

Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

(...)

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

(...)

Por su parte, el artículo 8 inciso c) del citado cuerpo normativo indica:

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

(...)

Ello, en concordancia con lo que dispone el artículo 17 de la Ley de Marcas, cuyo epígrafe es “*Oposición con base en una marca no registrada*”, que indica:

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. (...)

Ahora bien, siendo que el contenido de la nulidad y los argumentos señalados por parte de la empresa UNIVERSO TEXTIL S.A. han sido fundamentados con la normativa anteriormente citada, queda claro con ello que no podría acogerse la nulidad pedida, en razón de que la parte interesada no acreditó haber realizado la solicitud de su signo MANGO ROPA DEPORTIVA SPORTSWEAR (diseño) ante el Registro de la Propiedad Industrial en el plazo perentorio de quince días contados a partir de la presentación de la solicitud, requisito taxativo y que es exigido por la Ley de Marcas cuando exista oposición, o sea el pedido de la nulidad con base en una marca no registrada en el territorio nacional, como es el caso en concreto.

Lo anterior en virtud de que tal y como consta a folio 19 del legajo de apelación instruido por este Tribunal, la compañía UNIVERSO TEXTIL S.A., fue titular de la marca MANGO ROPA DEPORTIVA SPORTSWEAR (diseño), registro 74732 en clase 25 internacional, la que fue cancelada por falta de uso desde el 6 de abril del 2015. O sea, al momento de instar el curso de las presentes diligencias dicho derecho había sido cancelado, y por tratarse de un caso en el que se alega uso anterior debía proceder a cumplir con los requerimientos de rigor, sea proceder con la solicitud de su signo para que pueda la Administración Registral acumular los expedientes y resolverlos de forma conjunta. Ante dicha falencia ha de declararse improcedente lo pedido, sanción procedimental contenida en el artículo 17 párrafo primero de la Ley de Marcas.

Por las consideraciones expuestas este Tribunal determina que, si bien la conclusión a la que arriba el Registro de la Propiedad Industrial es correcta en cuanto a la no comprobación de un uso anterior que le permita tener al apelante un mejor derecho de prelación, a esto se aúna el hecho de que se incumple con un requisito conminado por la Ley de Marcas tal y como se explicó, cuya carencia procedimentalmente se sanciona con la declaratoria de improcedencia de lo pedido. Respecto de los alegatos del apelante, se le indica que no pueden acogerse por lo ya indicado, y porque están dirigidos a atacar el procedimiento por el cual se canceló su registro marcario por falta de uso, no siendo éste el medio procesal dentro del sistema jurídico costarricense para realizar tales cuestionamientos.

Así, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 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 interpuesto por el Lic. Humberto Bukele Kattan representando a UNIVERSO TEXTIL S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:22 horas del 23 de agosto de 2016, la cual en este acto se confirma. En consecuencia, se declara improcedente la solicitud de nulidad de la marca MANGO, registro 219329, propiedad de la compañía CONSOLIDATED ARTIST BV. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.