



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0518-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio GREEN ENERGY

HT HEALTH TRADE S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-3678/231008)

Marcas y otros signos

VOTO 0156-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del doce de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-cero cuatrocientos sesenta y uno-cero ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **HT HEALTH TRADE S.R.L.**, organizada bajo las leyes de la Republica de San Marino, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:36 del 18 de mayo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de diciembre del dos mil catorce, el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez** en su condición de apoderado especial de la empresa **HT HEALTH TRADE S.R.L.**, presentó al Registro de la Propiedad Industrial solicitud de nulidad en contra de la marca de fábrica y comercio **GREEN ENERGY**, que distingue bebidas no alcohólicas y bebidas energéticas en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, por considerar que la marca de su representada **GO & FUN GREEN**



ENERGY (diseño) cuenta con un registro internacional y uso anterior a la inscripción marcaria **GREEN ENERGY** de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, fundamentándose en el artículo 4 inciso a) y en el artículo 8 inciso c), ambos de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial dio traslado de la solicitud de nulidad presentada, siendo que el licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada a las 09:09:36 horas del 18 de mayo del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

CUARTO. Que el licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, representando a la empresa **HT HEALTH TRADE S.R.L.**, el veintiocho de mayo de dos mil quince interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, siendo que el Registro, mediante resolución de las 09:43:08 del 12 de junio del 2015, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, desde el 25 de octubre de 2013 y vigente hasta el 25 de octubre de 2023, la marca de fábrica y comercio **GREEN ENERGY**, bajo el registro **231008**, la que distingue bebidas no alcohólicas y bebidas energéticas (folio 103).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción la marca **GO & FUN GREEN ENERGY (diseño)** (ver expediente 2014-0001479, legajo de prueba).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: que los productos y servicios que distingue la marca **GO & FUN GREEN ENERGY (diseño)** en clases 32, 33 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, hayan sido comercializados en el territorio nacional.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa **HT HEALTH TRADE S.R.L.**, planteó solicitud de nulidad contra el registro de la marca de fábrica y de comercio **GREEN ENERGY**, la cual distingue bebidas no alcohólicas y bebidas energéticas en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, porque la marca de su representada **GO & FUN GREEN ENERGY (diseño)** cuenta con un registro internacional y uso anterior a la inscripción marcaria **GREEN ENERGY** fundamentándose en el artículo 4 inciso a) y en el artículo 8 inciso c), ambos de la Ley de Marcas.

El Registro de la Propiedad Industrial dio traslado de tales diligencias a la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, siendo que dicha sociedad contestó el traslado



indicado. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad debido a que el accionante no aporta ni un solo documento de carácter objetivo y contundente que demuestre el uso anterior del signo en Costa Rica, por lo que no puede alegar la nulidad por contravenir el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas.

La empresa solicitante apela lo resuelto alegando que el material probatorio aportado a los autos es suficiente para acoger nulidad peticionada.

Por otra parte, no comparte por igual el criterio del Registro que el uso debe ser probado únicamente en Costa Rica, pues la marca de su representada se comercializa en varias partes del mundo, por lo que la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A, se anticipó a registrar la parte genérica de la marca de su representada, esto con el fin de impedir su uso y comercialización en Costa Rica.

Indica, que la carta que envió la representante de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. a la empresa que comercializa la marca de su patrocinado, resulta prueba idónea de confesión de parte, misma que descalifica este Registro para tener por acreditados los hechos enunciados en este proceso de nulidad.

Agrega en su escrito de agravios que la marca se encuentra inscrita en otros países del mundo, en el Sistema Internacional de Marcas de Madrid, en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América.

Además, señala que la marca GO & FUN GREEN ENERGY (diseño) se ha venido usando en diferentes países del mundo incluyendo Costa Rica desde el 2013, según lo demuestra con los documentos aportados a la contestación de la oposición del expediente No. 2014-0001479 de 21/02/2014, concretamente del material publicitario, así como copia del Registro Sanitario del Ministerio de Salud de Costa Rica.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que nos ocupa resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de la figura de la nulidad, prelación y el uso anterior.

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad del 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, Madrid, 2002, p. 206).**

Aunado a lo anterior, y tomando en cuenta que se está frente a una empresa que manifiesta que la marca **GO & FUN GREEN ENERGY (diseño)** ha sido usada con anterioridad a la marca **GREEN ENERGY**, basando su derecho en los artículos 4 inciso a) y 8 inciso c), ambos de la Ley de Marcas. Al respecto los numerales citados establecen lo siguiente:

“Artículo 4º- Prolación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.



- 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.”

“**Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecto 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.”

De acuerdo a los numerales transcritos, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad.

La parte solicitante de la nulidad no logra demostrar que la marca GO & FUN GREEN ENERGY (diseño), clases 32, 33 y 35, presentada para registro el 21 de febrero de 2014 y tramitada bajo el expediente 2014-0001479 ha sido usada con anterioridad en Costa Rica. Esto por cuanto la prueba que presenta como los certificados de inscripción debidamente certificados de otros países (ver folios 36 al 45 del expediente número 2014-0001479) no constituye prueba de uso válida para acoger su teoría del caso, pues con ello solo prueba la expansión de la marca en su país de origen y en otros, pero no demuestra el uso anterior en el territorio nacional.

En relación a este punto es necesario indicar al recurrente que el hecho de que su marca se encuentre inscrita en otros países no obliga al Registro de la Propiedad Industrial ni a esta instancia a considerar dicho aspecto como un elemento a tomar en cuenta en lo concerniente al



uso anterior, ya que gracias al principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, el registro de la marca GO & FUN GREEN ENENRGY en otros países y uso no es abonable para lograr la nulidad de un registro como el que se pretende, ya que el uso debe demostrarse en territorio costarricense. Sobre el principio de territorialidad comenta la doctrina argentina, aplicable 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 marcas allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en 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 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 setiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por la ley 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.



De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en otros países como un derecho oponible en Costa Rica., para demostrar el uso previo y obtener así la nulidad del registro de la marca de fábrica y de comercio **GREEN ENERGY**. Si el registro fue otorgado en terceros países, es como lo señala la doctrina argentina para surtir efectos dentro de las propias fronteras del país que dio la protección, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial; y el único uso anterior que es oponible de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 4 y el inciso c) del artículo 8, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el uso en territorio costarricense, uso que no se demuestra con registros marcarios extranjeros.

También aporta copia simple de un trámite de registro sanitario que indica a la marca, así como certificación de registro de alimentos, ambos del Ministerio de Salud de Costa Rica (ver folio 26 del expediente principal y 83 del legajo de prueba). Respecto a estos registros del Ministerio de Salud se debe indicar que no demuestran necesariamente por sí mismos que el producto o servicio esté en el mercado, por lo que usar este razonamiento para lograr demostrar el uso anterior no es procedente.

Constan además copia de documentos publicitarios, así como las latas de la bebidas, fotografías simples (ver folios 50 a 53, 76, 77, 79, 85, 86 a 88, 90 del expediente 2014-0001479 y folios 24 a 25 del expediente 2-94131) sin su debida certificación, en donde no se logra verificar la fecha, esto con el afán de determinar si la publicidad y las fotografías se dieron antes de la solicitud del signo que pretende anular.

También aporta como prueba de uso una copia simple de una carta de 8 de noviembre del 2013, firmada por la licenciada Marianella Arias Ch., en nombre de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., la cual consta en el expediente certificado 2014-0001479 (legajo de prueba) correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca GO & FUN GREEN ENERGY (diseño) presentada por la empresa HT HEALTH TRADE S.R.L. del 21 de febrero del 2014.



Dicha carta va dirigida a la empresa IJ Altamira Management, S.A., en la que se indica, en lo conducente:

“Hemos sido informados y los hemos verificado, que la compañía que usted representa, distribuye y comercializa el producto BEBIDA ENERGETICA VERDE GO & FUN, imagen adjunta [...]”.

Siendo, que esa manifestación, no podría considerarse como prueba de uso, dado que lo que se desprende es una advertencia de un uso indebido que se está haciendo de la marca inscrita GREEN ENERGY de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. Además, la fecha en se emite la carta según consta a folio 92 del expediente 2014-0001479 (legajo de prueba), es posterior a la fecha en que se presentó la solicitud de inscripción de la marca fábrica y de comercio GREEN ENERGY, sea 29 de abril del 2013, y posterior a la fecha de su inscripción, a saber 25 de octubre de 2013, de manera que con esa prueba la empresa solicitante de la nulidad no demuestra que su marca se haya usado-comercializado previamente a la solicitud de presentación del signo GREEN ENERGY.

Conforme a lo anterior, considera este Tribunal, que no lleva razón el apelante en utilizar esta carta como prueba de uso anterior, ya que la misma como se indicó, es de fecha posterior a la presentación de la solicitud y posterior a la fecha de inscripción del signo **GREEN ENERGY** registro número **231008** que se pretende su nulidad.

Asimismo, consta a folio 47 del expediente número 2014-0001479 (legajo de prueba), factura expedida por Corp. Supermercados Unidos S.A. Walmart de Escazú, donde se llevó a cabo la compra de dos productos marcados GO FUN ENERGY, lo que demuestra la comercialización y utilización de la marca en el mercado costarricense conforme a las reglas establecidas en el artículo 40 de la Ley de Marcas, sin embargo, en la parte inferior de la factura se observa que esta fue emitida el 20 de noviembre del 2014, posterior al 29 de abril del 2013, fecha en que se presentó para su inscripción la marca de fábrica y de comercio **GREEN ENERGY**, prueba con



la que definitivamente la solicitante no logra demostrar el uso anterior de su marca **GO & FUN GREEN ENERGY (diseño)**. En folio 54 del expediente referido, aporta un DVD en el cual consta publicidad variada que lleva acabo la empresa **HT HEALTH TRADE S.R.L.**, en la que no se determina si esta se efectuó en Costa Rica y por otro lado, no se verifica la fecha, por lo que no constituye un elemento suficiente para demostrar el uso anterior que emplea la solicitante como defensa para lograr la nulidad y obtener así la inscripción de su marca.

En virtud de lo analizado líneas atrás, considera este Tribunal que de la prueba aportada no se ha podido determinar que la empresa solicitante **HT HEALTH TRADE S.R.L.**, haya usado (comercializado) con anterioridad en el territorio nacional el signo **GO & FUN GREEN ENERGY (diseño)**, por lo que la empresa aludida no goza de un derecho preferente para obtener el registro de su distintivo marcario.

Conforme a los argumentos, citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HT HEALTHAH TRADE S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:36 horas del 18 de mayo del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de nulidad del registro **231008** correspondiente a la marca de fábrica y de comercio **GREEN ENERGY** en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HT HEALTH TRADE S.R.L**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:36 horas del 18 de mayo del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de nulidad del registro **231008** correspondiente a la marca de fábrica y de comercio **GREEN ENERGY** en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.. 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.