



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0600-TRA-PI

Solicitud de nulidad de las marcas de fábrica “BUFFALO DAVID BITTON y BUFFALO”

Alfonso José Jiménez Meza, en su condición de Apoderado Especial del señor José Salvador Enrique Batarse Gadala María, conocido como José Salvador Enrique Batarse, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen y Registros Nos. 2003-37 y 2014-3066, 143919 y 149431, respectivamente)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 206-2015

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alfonso José Jiménez Meza**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0565-0248, en su condición de Apoderado Especial del señor **José Salvador Enrique Batarse Gadala María**, conocido como **José Salvador Enrique Batarse**, mayor, casado una vez, Empresario, salvadoreño, vecino de Cartago, titular de la cédula de residencia número 122200045935, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticuatro minutos y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2012, el Licenciado **Alfonso José Jiménez Meza**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la nulidad contra el registro de las



marcas de fábrica “**BUFFALO DAVID BITTON y BUFFALO**”, Registros Nos. **143919 y 149431**, respectivamente, propiedad de la empresa **1724982 ALBERTA ULC.**

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con veinticuatro minutos y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y su Reglamento, se **RECHAZA** la solicitud de **NULIDAD**, interpuesta por el Lic. **Alfonso José Jiménez Meza**, como apoderado de **José Salvador Enrique Batarse Gadala María**, contra los registros de marca de fábrica: **a) “BUFFALO”, con el número 149431, que protege y distingue “vestido, calzado y sombrerería”, en clase 25 internacional, y b) “BUFFALO DAVID BITTON”, con el número 143919, que protege y distingue “vestido, calzado y sombrerería”, en clase 25 internacional, ambas propiedad de Alberta ULC., debido a que SE ACOGE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN OPUESTA por el titular de dichos signos distintivos. [...]. NOTIFÍQUESE. [...]**”.

TERCERO. Que el Licenciado **Alfonso José Jiménez Meza**, en su condición citada, impugnó mediante Recurso de Apelación, la resolución antes citada, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho Recurso, conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los dos primeros constan a



folios 312 y 313 del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad de las marcas de fábrica “**BUFFALO DAVID BITTON y BUFFALO**”, **Registros Nos. 143919 y 149431**, respectivamente, propiedad de la empresa **1724982 ALBERTA ULC**, que interpuso el Licenciado **Alfonso José Jiménez Meza**, en su condición de Apoderado Especial del señor **José Salvador Enrique Batarse Gadala María**, conocido como **José Salvador Enrique Batarse**, por considerar que se tiene por acreditado que los documentos aportados por este como prueba, no permiten determinar de forma fehaciente la mala fe invocada, de hecho no consta en el expediente indicios que permitan concluir tal afirmación; concluyendo que no se cumplió con los supuestos de tiempo y plazos preceptuados por el artículo 6 bis del Convenio de París sobre la notoriedad de los signos de su propiedad, como tampoco la mala fe del titular de las marcas inscritas. En tal sentido y en virtud de la aplicación del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 6 bis del Convenio de París, por haber transcurrido el plazo señalado en dichos artículos para la interposición de la acción, por lo que así las cosas, se debe de acoger la excepción de prescripción planteada y no se entran a conocer las demás excepciones ni el fondo del asunto por estar la acción prescrita.

Inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de expresión de agravios, alegó nuevamente la notoriedad de las marcas de su propiedad declarada por este Tribunal mediante el Voto No. 1441-2012, de las 14:25 horas del 17 de diciembre del 2012, y mala fe de parte del titular de las marcas de fábrica “**BUFFALO DAVID BITTON**” y “**BUFFALO**”, propiedad actualmente de la empresa **1724982 ALBERTA ULC.**, con la inscripción de los signos cuyos registros se solicita sean anulados, y deja en una situación de real indefensión a su representado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el análisis de la gestión interpuesta, con la fundamentación normativa que se propone, estima este Tribunal, que las



inconformidades planteadas por el representante del señor **José Salvador Enrique Batarse Gadala María**, conocido como **José Salvador Enrique Batarse**, no son de recibo, toda vez que la solicitud de nulidad de las marcas de fábrica “**BUFFALO DAVID BITTON**” y “**BUFFALO**”, propiedad actualmente de la empresa **1724982 ALBERTA ULC.**, fue planteada fuera del plazo que la normativa correspondiente concede. Con la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 del 1° de febrero de 2000, se conceden 4 años a partir de la fecha de registro para solicitar la nulidad del signo distintivo en conflicto, al disponer el párrafo tercero del artículo 37 de dicha ley lo siguiente: “[...] *La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]*”.

Asimismo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley No. 7478 del 25 de marzo de 1995, en lo relativo a marcas notoriamente conocidas, en su artículo 6 bis 2.-, prevé como mínimo un plazo de 5 años a partir de la fecha del registro para interponer la nulidad de un registro de marca, estableciendo además, en su punto 3.- “[...] *No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.*”, mala fe que en todo caso no se encuentra demostrada en el expediente conforme se verá.

Las disposiciones normativas transcritas, en forma clara, determinan que la interposición de acciones de nulidad de una marca registrada están sujetas o condicionadas a un plazo establecido, el que una vez vencido, originan como consecuencia la declaratoria de prescripción de tal acción, a efecto de que transcurrido el plazo, la marca o el signo distintivo registrado se consolide, proporcionando seguridad jurídica a su titular.

En tal virtud, estima este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial, en lo relativo a la prescripción de la acción de nulidad, efectúa un congruente análisis en cuanto al transcurso del tiempo que dispone la Ley de Marcas y el Convenio de París, en relación al registro de las marcas de fábrica “**BUFFALO DAVID BITTON**” y “**BUFFALO**”, propiedad actualmente de la empresa **1724982 ALBERTA ULC.**, inscritas desde el 30 de enero de 2004 y 27 de agosto de 2004, respectivamente, según las certificaciones constantes a folios 312 y 313. En este sentido,



la resolución que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto, de las 09:18:41 del 24 de julio de 2014, y que este Tribunal comparte y avala, señaló atinadamente lo siguiente:

“[...] Por otra parte, se le debe aclarar al recurrente que el hecho de declarar notoria su marca no es suficiente para considerar que dos inscripciones realizadas tiempo antes de dicha declaratoria, se hayan realizado de mala fe. La analogía dada no es correspondiente, por lo que esa hipótesis no es compartida por esta oficina y por ende se procede a rechazarlo por ser improcedente e inviable desde el punto de vista jurídico normativo.

Dado lo anterior, al no existir siquiera un indicio de mala fe, se le debe aplicar el plazo del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos ampliado por el artículo 6 bis del Convenio de París, el cual indica que el plazo para reclamar la nulidad de un registro que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que haya sido declarada notoria, será de 5 años.

Se reitera entonces lo advertido en la resolución hoy recurrida, que los signos que hoy se pretenden anular fueron inscritos el día 30 de enero del 2004 (registro 143919) y el 27 de agosto del 2004 (el registro 149431), por lo que al día de la presentación de las presentes diligencias (12 de diciembre del 2013 ya habían pasado más de nueve años desde que se inscribieron dichos registros (ya que le tiempo empieza a correr a partir de la inscripción del signo y NO desde la fecha en que se reconozca la notoriedad de un signo), por lo que con base en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 bis del Convenio de París, quedó demostrado que las presentes diligencias fueron instauradas cuando ya se había sobrepasado el plazo de los 5 años para interponer la excepción de prescripción. [...]”.

Bajo esta línea, concuerda este Tribunal, que en lo relativo a la solicitud de nulidad, ésta se presentó fuera del plazo legal correspondiente, por lo que debe acogerse la excepción de prescripción interpuesta por el Apoderado de la empresa **1724982 ALBERTA ULC.**, visible en el escrito que corre de folios folio 56 al 68; debiendo tener claro además que la declaratoria de



notoriedad de los signos propiedad del aquí apelante, mediante el Voto No. 1441-2012, de las 14:25 horas del 17 de diciembre del 2012, de este Tribunal, por lo antes dicho no tiene ninguna relevancia en el presente asunto.

En lo referente a los agravios de la mala fe en la inscripción de las marcas de fábrica **“BUFFALO DAVID BITTON”** y **“BUFFALO”**, por parte de la empresa **1724982 ALBERTA ULC.**, que argumenta el apelante, se debe señalar que en su alegato no señala los elementos de hecho ni adjunta prueba alguna que permita a este Tribunal entrar a analizar estos agravios referentes a la existencia o no de la mala fe de la empresa **1724982 ALBERTA ULC.**, en sus acciones de registro.

Doctrinalmente, en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11: “[...] *La mala fe es un concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. [...] Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud. [...]”* **FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639**, y precisamente, el expediente carece de prueba que en forma contundente demuestre la deshonestidad del titular de las marcas inscritas.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal concuerda con el Órgano a quo en su disposición de rechazar por extemporánea y encontrarse prescrita la acción para solicitar la nulidad de las marcas de fábrica **“BUFFALO DAVID BITTON y BUFFALO”**, **Registros Nos. 143919 y 149431**, respectivamente, propiedad de la empresa **ALBERTA ULC.**, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alfonso José Jiménez Meza**, en su condición de Apoderado Especial del señor **José Salvador Enrique Batarse Gadala María**, conocido como **José Salvador Enrique Batarse**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro



de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticuatro minutos y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 Licenciado **Alfonso José Jiménez Meza**, en su condición de Apoderado Especial del señor **José Salvador Enrique Batarse Gadala María**, conocido como **José Salvador Enrique Batarse**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticuatro minutos y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, la cual se confirma, declarando sin lugar la solicitud de nulidad de las marcas de fábrica “**BUFFALO DAVID BITTON y BUFFALO**”, **Registros Nos. 143919 y 149431**, respectivamente, propiedad de la empresa **ALBERTA ULC.**, interpuesta por el Licenciado **Alfonso José Jiménez Meza**, en su condición citada. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.