



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0452-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del nombre comercial “EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)”**

**PHETAL LTDA., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen y Registro Nos. 2002-2973, 137656)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No. 223-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.***

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Uruguay, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuatro minutos y tres segundos del ocho de abril de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de octubre de 2010, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la nulidad contra el registro del nombre comercial “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)**”, **Registro No. 137656**, propiedad de la empresa **MAQUIVIAL S.A.**

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución



dictada a las doce horas con cuatro minutos y tres segundos del ocho de abril de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 de su Reglamento, se resuelve: **I) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro N 137656 por acogerse la excepción de prescripción interpuesta por Arnoldo Aguilar Barzuna apoderado de la empresa MAQUIVIAL SOCIEDAD ANONIMA, representante de le empresa titular del registro en mención. (...). NOTIFÍQUESE.- (...)**”.

**TERCERO.** Que la Licenciada **Marta Isabel Alvarado Granados**, en su condición citada, impugnó mediante Recurso de Apelación, la resolución antes citada, dictada por la Dirección 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 47 al 50.

**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 del registro del nombre comercial “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA**”



**ARGENTINA (DISEÑO)**”, que interpuso la empresa **PHETAL LTDA.**, por considerar que se tiene por acreditado que los documentos aportados por esa empresa 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 la prueba ofrecida por el solicitante de la nulidad, no cumple con los supuestos preceptuados por el artículo 6 bis del Convenio de París sobre la notoriedad del nombre comercial, como tampoco la mala fe del titular de la marca inscrita. En tal sentido y en virtud de la aplicación del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por haber transcurrido el plazo señalado en dicho artículo para la interposición de la acción, por lo que así las cosas, se debe de acoger la excepción de prescripción 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 del nombre comercial, la competencia desleal y mala fe de parte de la empresa **MAQUIVIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la inscripción del signo cuyo registro se solicita sea anulado, y deja en una situación de real indefensión a su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el análisis de la solicitud de nulidad interpuesta, con la fundamentación normativa que se propone, estima este Tribunal, que las inconformidades planteadas por la representante de la empresa **PHETAL LTDA.**, no son de recibo, toda vez que la solicitud de nulidad del registro del nombre comercial **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)”**, 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 del nombre comercial “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)**”, inscrito desde el 06 de febrero de 2003, según la certificación constante a folios 47 y 48. En este sentido, la resolución apelada señala “(...) *Así las cosas, el registro 137656 fue inscrito el 06 de febrero del 2003 y la solicitud de nulidad fue interpuesta el 01 de octubre del 2010, es decir, aproximadamente siete años después de la fecha de otorgamiento del registro por lo que de conformidad al artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos el plazo para la interposición de la acción de nulidad está prescrito. (...)*”. 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 **Maquivial, S.A.**, visible en el escrito que corre de folios folio 19 al 29.

En lo referente a la mala fe en la inscripción del nombre comercial “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)**”, por parte de la empresa Maquivial, S.A., que se alega, considera este Tribunal, que tal inconformidad no es de recibo, ya que no consta en el expediente prueba plena y fehaciente que haya sido aportada por el aquí apelante que así lo demuestre.



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 del nombre comercial inscrito.

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 del nombre comercial “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa MAQUIVIAL, S.A., siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuatro minutos y tres segundos del ocho de abril de dos mil once, 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 la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuatro minutos y tres segundos del ocho de abril de dos mil once, la cual se confirma, declarando sin lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)**”, **Registro No. 137656**, inscrito a favor de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.**, interpuesta por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** 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.***