



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0804-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “vitamalt (DISEÑO)”

BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5312-2006)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 224-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0253, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**, una empresa constituida y existente bajo las leyes de Dinamarca, domiciliada en Torvegade 35, 4640 Fakse, Dinamarca, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiocho de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de junio de 2006, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**vitamalt (DISEÑO)**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*bebidas de cereales, bebidas de malta,*



cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra y cerveza tipo lager beer, polvos para cerveza”.

SEGUNDO. Que en fecha 16 de enero de 2007, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca **“VITAMALT”**.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiocho de julio de dos mil diez, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: *“(…) **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“vitamalt”**, presentada por el apoderado de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, la cual se acoge. (…)*”.

CUARTO. Que en fecha 30 de agosto de dos mil diez, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, expresando agravios.

QUINTO. 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ratifica el hecho No. 2 que como probado tuvo la resolución aquí apelada y asimismo este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra caduca desde el 12 de febrero de 2010, la marca de fábrica “**VITAMALT**”, la cual fue presentada el 11 de noviembre de 1974 e inscrita el día 12 de febrero de 1975, bajo el registro número **48900**, en **clase 31** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*lúpulo*”, perteneciente a la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (Ver folios 113 y 114)
- 2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra caduca desde el 12 de febrero de 2010, la marca de fábrica “**VITAMALT**”, la cual fue presentada el 11 de noviembre de 1974 e inscrita el día 12 de febrero de 1975, bajo el registro número **48900**, en **clase 32** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*bebidas de cereales, bebidas de malta, cerveza, cerveza aguada, fuerte negra y cerveza tipo lager beer; polvos para cerveza*”, perteneciente a la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (Ver folios 115 y 116)
- 3) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra caduca desde el 12 de febrero de 2010, la marca de fábrica “**VITAMALT**”, la cual fue presentada el 11 de noviembre de 1974 e inscrita el día 12 de febrero de 1975, bajo el registro número **48900**, en **clase 33** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*licores*”, perteneciente a la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (Ver folios 117 y 118)
- 4) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra archivada desde el 15 de marzo de 2010, la marca de fábrica “**VITAMALT**”, la cual fue presentada el día 16 de enero de 2007, bajo el expediente número 2007-368, en **clase 33** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*cerveza de malta, inclusive cerveza de malta vitaminada, bebidas de malta cuyo componente más esencial es la cerveza de malta, o cerveza de malta vitaminada, cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, cerveza tipo lager beer, polvos para cerveza, bebidas de malta elaboradas de extractos de cerveza de malta sin alcohol o concentrador de cerveza de malta, bebidas de cereales,*



bebidas de malta”, perteneciente a la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**.
(Ver folios 88 y 89)

- 5) Que las empresas **Productora La Florida, S.A.** y **Florida Ice and Farm Cmpany, S.A.**, pertenecen a un mismo grupo económico, según se desprende del documento aportado a los autos a folio 120.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

- 1) La notoriedad y el uso anterior de la marca “**VITAMALT**”, propiedad de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**.
- 2) La extensión del conocimiento por el sector pertinente de la marca “**VITAMALT**”, propiedad de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**, como signo distintivo para los productos de la clase 32 de la nomenclatura internacional.
- 3) La intensidad, el ámbito de difusión, la publicidad o promoción de la marca “**VITAMALT**”, por parte de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 4) La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca “**VITAMALT**”, por parte de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**.
- 5) La requerida producción y mercadeo de la marca “**VITAMALT**” en Costa Rica y otros países, por parte de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**vitalmalt (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:



“(...) la empresa oponente no lleva razón al indicar que su signo posee derechos anteriores, en virtud de que no aporta prueba alguna que determine el derecho consolidado, mejor derecho y derecho de prelación del signo en disputa, no obstante el hecho de que éste solicitara la marca “VITAMALT” en clase 32 el mismo día que presentó el escrito de oposición sea el 16 de enero del 2007, tal y como lo establece el artículo 17 en su párrafo segundo que reza “(...)” no indica que el uso anterior haya quedado demostrado ya que como se indicó líneas atrás no basta con la simple afirmación de un hecho, éste debe ser comprobado, además de cumplir con los requisitos establecidos en la ley de rito para registrar una marca y que como se puede notar ambas marcas solicitadas por el oponente fueron archivadas y la más reciente tramitada bajo el expediente número 2007-368 se encuentra con una resolución de archivo de fecha 26 de marzo del 2010 que no fue recurrida.

Por consiguiente y en base a los argumentos esbozados al signo oponente no se le puede otorgar el derecho de uso anterior, en virtud de que el mismo no quedó demostrado.

*(...) el signo oponente no puede considerarse como notorio, en virtud de que la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**, no aportó documentación para demostrar que la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público es amplio; al igual que la intensidad, el ámbito de difusión y la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad y el uso constante de la misma en Costa Rica como en otros países, contraviniendo de ese modo lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*

*Finalmente, al no quedar demostrados (sic) los alegatos de derecho consolidado, mejor derecho y derecho de prelación, así como la notoriedad de la marca “VITAMALT” en clase 32 internacional, invocados por la empresa oponente, no existe impedimento desde el punto de vista legal y comercial para denegar la solicitud de inscripción presentada.
(...)”*

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios alegó que la marca “VITAMALT” de su representada se solicitó en Costa



Rica y se encuentra inscrita en su país de origen, desde más de 10 años, y su representada no tiene necesidad alguna de pretender siquiera usar marcas de otros titulares, ya que es propietaria y poseedora de su propia marca desde hace muchos años antes de la marca solicitante, y no en un país sino en varios países, es más se puede hablar que a nivel mundial, la prelación en todo caso debe aplicarse a favor de la Marca de su representada y no a favor de la solicitante. Concluye que la prelación de de la marca de su propiedad está hartamente probada con elementos fácticos y jurídicos que la respalden y por ende debe ser declarada de pleno derecho con lugar.

CUARTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. 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”**.

La prelación en el derecho a obtener el registro de **una marca** se rige por la siguiente norma de la Ley de repetida cita: **“Artículo 4.- (...) Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una (...)”**. 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 casos, 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, este Tribunal considera que al no haberse probado por parte de la empresa apelante el uso anterior de la marca alegada, **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, además, que el uso debe comprobarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se determine que la marca es notoria, lo cual tampoco hizo la aquí apelante; por ende, la situación se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por encima de la oponente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el órgano a quo, misma que resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que el representante de la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, ni goza 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 la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “**vitamalt (DISEÑO)**”, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, y asimismo, tomando en cuenta que la marca de la empresa oponente resulta idéntica desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico a la solicitada, aunado a la identidad de los productos, imposibilita su coexistencia registral por el riesgo de confusión para el público consumidor.

Finalmente, este Tribunal hace la aclaración y establece que en virtud de encontrarse caducas las marcas “VITAMALT”, en las clases 31, 32 y 33, a nombre de la empresa **Florida Ice and Farm Company, S.A.**, según se estableció en los Hechos Probados Nos. 1, 2 y 3, no existe ningún problema en cuanto a que la marca solicitada sea inscrita a nombre de la empresa **Productora La Florida, S.A.**, la cual goza del derecho de prelación sobre la marca de la empresa oponente **Bryggerierne Faxe Jyske A/S**, la cual se encuentra archivada según quedó comprobado en autos (Hecho Probado No. 4), sea la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “VITAMALT”, presentada el 16 de enero de 2007 por la aquí oponente, bajo el expediente No. 2007-368, junto con la oposición que nos ocupa, a efectos de cumplir en aquel momento con el requisito establecido en el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiocho de julio del dos mil diez, la cual 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, N° 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 del 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 **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiocho de julio del dos mil diez, la cual se confirma, denegándose la oposición presentada y acogándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**vitamalt (DISEÑO)**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **Productora La Florida, S.A.** 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**