



RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

Exp. N° 2010-0163-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca de comercio “ECOPACK”

L.L Y ASOCIADOS S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 12908-2007

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 247-2011.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Silvia María Luconi Bustamante**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y uno-doscientos cuarenta, en su condición de apoderada especial registral de **LL.Y ASOCIADOS S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cuarenta mil setecientos setenta y seis, sociedad organizada bajo las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiocho minutos del cuatro de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de noviembre de dos mil ocho, la Licenciada **Silvia María Luconi Bustamante**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud



de nulidad contra la marca de comercio “**ECOPAK**”, inscrita bajo el registro número **17814**, desde el 1 de agosto de 2008, propiedad de **IVONNE TATIANA CASTRO MELÉNDEZ**, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y ocho-doscientos treinta y tres, la cual protege y distingue en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, “platos, plásticos, vasos plásticos, vajilla plástica, desechable y utensilios y recipientes para el menaje y la cocina”, por considerar que su representada sacó al mercado en el año de 2007 la “marca” (sic) **palabra utilizada por la Apelante solamente y no aceptada por el Tribunal “ECOPACK”**, por lo que aduce un uso previo de dicho signo.

SEGUNDO. Que la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, soltera, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-cero ciento ochenta y ocho, en representación de la titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, veintiocho minutos, cuarenta segundos del cuatro de enero de dos mil diez, dispuso: “**POR TANTO** / (...) *se procede a: Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de (...) “ECOPACK”, Registro N° 178146, la cual protege y distingue platos, plásticos, vasos plásticos, vajilla plástica desechable y utensilios y recipiente para el menaje y la cocina.” En clase veintiuno internacional, cuya propiedad es de IVONNE TATIANA CASTRO MELÉNDEZ, interpuesta por la licenciada SILVIA MARÍA LUCONI BUSTAMANTE, en representación de la empresa L.L. Y ASOCIADOS S.A. (...)*”.

TERCERO. Que la Licenciada **Silvia María Luconi Bustamante**, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las doce horas, seis minutos, cuarenta y un segundos del diez de febrero de dos mil diez declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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 a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el hecho probado establecido en la resolución apelada, agregando que el mismo consta del folio 146 al 147 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter los siguientes: **1.-)** Que la Licenciada **Silvia Luconi Bustamante**, en representación de **L.L. Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, haya usado la marca **“ECOPAK”** por más de tres meses o más, es decir, con anterioridad a la marca inscrita **“ECOPACK”**. **2.-)** Que la empresa apelante haya demostrado la existencia de mala fe por parte de la titular de la marca inscrita **“ECOPACK”** que se pretende su nulidad.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca **“ECOPACK”**, registro número **178146**, en clase **21** de la Clasificación Internacional de Niza, interpuesta por la representación de **L.L.Y ASOCIADOS S.A.**, por considerar que no se comprobó un uso anterior de la marca **“ECOPAK”** propiedad de la sociedad mencionada, por un plazo de tres meses o más, y tampoco se



comprobó que existiera mala fe en la inscripción del signo contra el que se pretende la respectiva nulidad.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente **L.L. Y ASOCIADOS S.A.**, inconforme con la decisión del Registro, solicita se revoque en todos su extremos la resolución donde se declara sin lugar la acción de nulidad, por carecer de fundamento legal, al interpretar de manera errónea la prueba aportada por su representada, y que proceda a declarar la nulidad de la marca ECOPACK, en clase 21, donde aparece como titular la señora Ivonne Tatiana Castro Meléndez. Señala que los productos ECO-PAK utilizan la tecnología denominada “OXO-BIODEGRADABLE”, por lo que en mucha de la documentación aportada aparece dicha característica tecnológica que pertenece totalmente a la marca ECO-PAK, y que se explica en cada una de las notas publicitarias y el desarrollo comercial que pertenece a ella, debiendo entenderse en su totalidad que ECO-PAK como marca reconocida, distribuida, vendida y utilizada en el mercado es un producto 100% amigable con la naturaleza al utilizar la tecnología OXOBIODEGRADABLE en sus productos.

Alega que desde el año 2007 se ha puesto en el mercado, mucho antes de que la señora Castro Meléndez se quisiera adueñar ilegítimamente de la marca de su representada. Aduce que la señora Castro Meléndez, conoció de primera mano el desarrollo de la marca y estrategias, en razón de que ella era cliente de su representada. Indica, que otro de los puntos a considerar por el Registro y el Tribunal Registral es lo concerniente a la mala fe que tuvo la señora Castro Meléndez al inscribir la marca objeto de nulidad, ya que ésta conocía de la existencia de la marca no inscrita de su representada, y por otra parte, lo relativo a la falta de uso de la marca inscrita.

Alega, la mala apreciación de la prueba por parte del Registro en el considerando sexto, señala que la marca ECOPAK aparece inserta sólo en dos páginas de una de las revistas aportadas como prueba; y únicamente toma como base esa publicación, demeritando el contenido de los



aportes de la marca ECOPAK que en ellos se indican, igualmente se aportaron reportajes del periódico La Nación, la República, El Financiero y otros que no apreció el señor Registrador, lo que deviene en insubsistentes sus argumentos de rechazo, por lo que existe una inadecuada apreciación de las pruebas, por parte del Registro, lo que deja en indefensión los intereses de su representada. Argumenta, que le asiste el derecho preferente de registro de la marca por su previo uso totalmente comprobado.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Fundamento de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último**)

De forma tal que, para conceder o denegar el registro de una marca o para declarar su nulidad, ésta no debe estar incurso en las causales de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. El artículo 37 de la citada Ley, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*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 indoneidad 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, España, 2002, p.206.)*

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, se obliga a que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las correspondiente prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En razón del caso que nos ocupa, considera importante este Tribunal señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo incisos a) y b) y 8 inciso c) de la Ley de Marcas, 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; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.



Derivado de lo anterior, en doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se afirma, que existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan:

“1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquél en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. **(Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205).**

Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. Pese a que en los agravios formulados la representación de la sociedad solicitante y apelante señala que “(...) *atendiendo al numeral 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a mi representada SI LE ASISTE EL DERECHO*

PREFERENTE DE REGISTRO DE LA MARCA POR SU PREVIO USO TOTALMENTE COMPROBADO (...)”, sin embargo, este Tribunal no comparte dicho argumento, ya que de la prueba que consta en autos se comprueba que a la apelante no le asiste un mejor derecho sobre la marca “**ECOPAK**”; por cuanto del contenido de los incisos a) y b) del artículo 4 de la Ley de Marcas, se desprende claramente que para que exista un uso anterior, la solicitante de la nulidad debe demostrar que usó la marca referida durante un período de tres meses o más, antes del inicio de los trámites de solicitud de inscripción del signo que se pretende su nulidad, siendo, que de la prueba aportada por la sociedad interesada en la declaratoria de la nulidad del signo referido, la marca no inscrita “**ECOPAK**” aparece solamente en dos páginas de la revista “Expo Industria N° 27”, visible al folio 181 y 182 del expediente, de fecha de emisión de octubre-



noviembre del 2007, y se hace énfasis a las características del producto y no a una marca en particular.

En el resto de la prueba aportada como puede apreciarse de la documentación probatoria que consta en el expediente, no aparece o bien no se hace alusión a la marca no inscrita, lo que si queda demostrado, es que el mercadeo del supuesto producto y de la marca no inscrita “**ECOPAK**”, por parte de la solicitante de la nulidad, se inició a partir del mes de agosto de 2007, ello, en razón de la propia afirmación que hace la misma solicitante al folio dos del expediente.

De la afirmación hecha por la solicitante, se desprende que la comercialización del producto de la marca no inscrita y la fecha de presentación de la solicitud de la marca inscrita “**ECOPACK**”, visible al folio cuarenta y seis, fue de dos meses, plazo menor al exigido en el artículo 4 mencionado, de tal forma, que no lleva razón la recurrente cuando manifiesta en su escrito de apelación que hubo por parte del Registro una errónea interpretación o apreciación de la prueba aportada, ya que considera este Tribunal que la prueba con que pretende demostrar la sociedad **L.L. Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, el uso anterior de la marca no inscrita, no solamente es escasa, sino, que dicha sociedad no demuestra que el uso dado al signo “**ECOPAK**” haya durado más de tres meses, por lo que no cumple con el lapso indicado en el numeral 4 ya citado, a efecto, de obtener el derecho preferente, por lo que la solicitud de nulidad de la marca inscrita fundamentada en el uso anterior de la marca no inscrita no es de recibo.

Por otra parte, este Tribunal observa que la representación de la sociedad recurrente, en el alegato segundo, tercero, cuarto, y sétimo del escrito de apelación hace mención de la mala fe y el aprovechamiento que hizo la señora Castro Meléndez al conocer de previo la marca de su representada y solicitara la inscripción de “**ECOPACK**” objeto de la solicitud de nulidad que nos ocupa.



Sin embargo este Tribunal a la luz de la documentación que consta en autos no logra comprobar que la solicitante haya demostrado que dicha titular haya actuado de mala fe y por ende, se hubiese aprovechado de su marca como consecuencia del conocimiento de la misma, por lo que ese argumento no es de recibo.

Asimismo, tampoco, es de recibo lo discutido por la recurrente, específicamente en el alegato cuarto, en cuanto a que la marca inscrita está en desuso, por cuanto lo que se debate en el proceso bajo estudio es la nulidad del registro de la marca inscrita “**ECOPACK**”, y no una cancelación de registro por falta de uso de la marca, que se sigue mediante otro tipo de procedimiento.

SEXTO. En virtud de lo expuesto, y tomando en consideración que la sociedad solicitante no demostró haber usado la marca no inscrita “**ECOPAK**”, dentro del plazo establecido por la normativa citada líneas atrás, consecuentemente, no demuestra tener un mejor derecho sobre la misma, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto por la representación de **L.L. Y ASOCIADOS S.A.**, en contra de la resolución recurrida y confirmar la misma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Silvia María Luconi Bustamante**, en su condición de apoderada especial registral de **L.L. Y ASOCIADOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiocho minutos, cuarenta segundos del cuatro de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.