

Expediente No.2007-0088-TRA-PI

Solicitud de nulidad de señal de propaganda “W”

Arquitecto: Álvaro Barrenechea Troyo apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 1995-8471)

Marcas y otros signos

VOTO No.264-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del primero de agosto de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Álvaro Barrenechea Troyo, mayor, casado una vez, arquitecto, vecino de San Pedro de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número 9-010-906, actuando en su carácter personal, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, del cinco de diciembre de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de abril de 2003, el Licenciado José Alberto Pinto Monturiol, mayor, casado una vez, abogado y notario, con cédula de identidad uno-seiscientos cincuenta-trescientos setenta y siete, vecino de San José, y en su carácter de apoderado especial de la sociedad inscrita bajo las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, Concreto W S.A. DE C.V., domiciliada en la Avenida Américas No., 161, 4º Piso, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México, según poder autorizado en documento privado, debidamente autenticado y legalizado por las Autoridades Mexicanas y consulares de Costa Rica en México y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, solicitó la nulidad del Registro y la cancelación del Registro de la señal de propaganda “W”, inscrita al Registro número 828 del doce de setiembre de 1996, que se tramitó bajo el expediente 8471-95, cuyo titular es Álvaro Barrenechea Troyo, de calidades dichas.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 08 horas 02 minutos del 03 de setiembre de 2003, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “ POR TANTO: Con base en las razones expuestas, citas de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000, Ley de Promoción y Competencia del Consumidor No. 7472, Convenio de París,

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la NULIDAD DE REGISTRO interpuesta por CONCRETO W, S.A.. DE C.V., de México, contra la señal de Propaganda “W”, Registro N.828, propiedad del señor ÁLVARO BARRENECHEA TROYO, de este domicilio. Esta NULIDAD DE REGISTRO se hace efectiva a partir del 12 de setiembre de 1996 de acuerdo con lo que indica el artículo 84 de la citada Ley N. 7978 (Los efectos de la declaratoria de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha de concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se dispongan en la resolución declaratoria de nulidad). Comuníquese esta resolución a los interesados...”

TERCERO. Que mediante escrito presentado al 22 de enero de 2004, el señor Álvaro Barrenechea Troyo, interpuso recurso de apelación, contra la resolución relacionada en el hecho SEGUNDO, indicando textualmente: “Es claro que el suscrito desde el año 1996 inscribió la señal de propaganda. La gestionante lo hizo dos años después del momento en que el suscrito inscribió. A partir de ahí no puede aplicarse a la especie el numeral 6 del Convenio de París por cuanto no puede jamás considerarse como una marca notoria la denominación mexicana cuando fue el suscrito quien primero inscribió y por ende protegió... Lo que en la especie la Registradora de Propiedad Industrial está concediendo es un derecho inexistente pues no puede jamás considerarse como notoria una marca que nace antes de la inscripción de la de la gestionante. Ante el superior ampliaré los motivos de mi inconformidad...”

CUARTO. Que de previo a tramitar el escrito de apelación relacionado en el hecho TERCERO anterior, en resolución emitida a las 14 horas del 05 de julio de 2004, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “POR TANTO Con base en las razones expuestas y citas normativas, se resuelve: **I)** Prevenir al recurrente para que en el plazo de **SEIS MESES**, contados a partir de la presente notificación, ratifique lo actuado por el mandatario y acredite debidamente su representación ante este Registro. **II)** Suspender el dictado de la resolución que conoce el recurso de apelación interpuesto por el señor Alvaro Barrenechea Troyo. **NOTIFIQUESE ...**”

QUINTO. Que mediante resolución de las 7 horas 30 minutos del 16 de marzo de 2005, la Dirección de la Propiedad Industrial, resolvió: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de ley, se convierte en válido el acto emanado de la resolución de las 08:02 horas del 03 de setiembre de 2003, dictada por este Registro y consecuentemente: Se declara con lugar la solicitud de nulidad del registro No. 828 referente a la señal de propaganda “W”, clase 50,

propiedad de Álvaro Barrenechea Troyo; promovida por José Alberto Pinto Monturiol, en su condición de apoderado especial de la compañía Concreto W. S.A. DE C.V. Esta nulidad de Registro se hace efectiva a partir del 12 de setiembre de 1996, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe; de conformidad con lo establecido en el numeral 84 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el numeral 171 de la Ley General de la Administración Pública... Notifíquese...”

SEXTO. Que mediante escrito recibido por dicho Registro el 18 de julio de 2005, Álvaro Barrenechea Troyo, en tiempo y en forma interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra la resolución referida en el hecho QUINTO anterior, argumentando que el poder con que el Licenciado Pinto Monturiol planteó las diligencias, es absolutamente nulo y es inícuo para promover las diligencias de nulidad y deberá entonces, anularse todo lo actuado. Es por consiguiente nulo el acto de conversión (ratificación), que el Licenciado Monturiol hace con fecha 04 de octubre de 2004, porque sencillamente no se pueden subsanar actuaciones que son nulas de pleno derecho. Que no es de aplicación a la especie el numeral 189 de la Ley General de la Administración Pública. Admitiéndose el recurso de apelación por resolución de las 10:40 horas del 9 de agosto de 2005.

SETIMO. Que mediante **voto No. 279-2005 dictado por este Tribunal a las 11 horas 30 minutos de 28 de noviembre de 2005, sin entrar al conocer el fondo**, se resolvió: “POR TANTO: ... se declara la nulidad de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil cinco, y a las diez horas cuarenta minutos del nueve de agosto de dos mil cinco, a efecto de que ese Registro **se pronuncie expresamente sobre la solicitud de declaratoria de prescripción de la acción de nulidad**, planteada por el señor Álvaro Barrenechea Troyo ... devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen. **NOTIFIQUESE.** “(la negrilla no es del original)

OCTAVO. Que el Registro de la Propiedad Industrial resolvió por el fondo estas diligencias, por resolución de las 9 horas del 05 de diciembre de 2006, indicando: “ POR TANTO... se convierte en válido el acto emanado de la resolución de las 08:02 horas del 03 de setiembre de 2003, dictada por este Registro, y consecuentemente: Se declara con lugar la solicitud de nulidad del Registro No. 828 referente a la señal de propaganda “W”, clase 50 propiedad de Álvaro Barrenechea Troyo; promovida por el señor José Alberto Pinto Monturiol, en su condición de apoderado especial de la compañía Concreto W, S.A. DE C.V. Esta nulidad de registro se hace

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

efectiva a partir del 12 de setiembre de 1996, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe; de conformidad con lo establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 171 de la Ley General de la Administración Pública...”

NOVENO. Que contra la resolución referida en el hecho OCTAVO anterior, el señor Álvaro Barrenechea Troyo, presentó recurso de apelación, mediante escrito enviado por fax el 21 de diciembre de 2006, cuyo original fue recibido el 22 de diciembre dicho por el Registro de la Propiedad Industrial. Dicho recurso fue admitido por haberse presentado dentro del plazo previsto para ese efecto, y se emplazó a las partes para que se apersonen a hacer valer sus derechos ante el Tribunal Registral Administrativo, por resolución de las 7 horas 30 minutos del 08 de enero de 2007.

DECIMO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Este tribunal enlista con tal carácter, los siguientes:

- 1) Que el Licenciado José Alberto Pinto Monturiol, es apoderado especial administrativo de la empresa **CONCRETO W S.A. DE C.V.**, inscrita bajo las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, denominada y domiciliada en la avenida Américas, No. 161, 4. Piso, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco. (Ver folios 6 al 18).
- 2) Que la señal de propaganda W, cuyo titular es el señor Álvaro Barrenechea Troyo, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, según acta No. 828 desde el 12 de septiembre de 1996, en clase 50 y distingue y protege promoción de un elemento de construcción de paredes. (ver folios 193 y 194).
- 3) Que la marca de comercio W PANEL (DISEÑO), es propiedad de la empresa Concreto W S.A. DE C.V. domiciliada en Mar Báltico 2237 Piso 3, Colonia Country Club, C.P. 44610 Guadalajara, Jalisco, México, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, según acta No. 134755 desde el 28 de agosto de 2002 y está vigente hasta el 28 de agosto de 2012. Para

distinguir y proteger en clase 19 Internacional Paneles para la construcción. (Ver folios 195 a 197). **4)** Que la marca de comercio PANEL W, es propiedad de la empresa Concreto W S.A. DE C.V., domiciliada en Mar Báltico 2237 Piso 3, Colonia Country Club, C.P. 44610 Guadalajara, Jalisco, México, y se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, según acta No. 108927, desde el 8 de septiembre de 1998 y está vigente hasta el 8 de septiembre de 2012. Para distinguir y proteger en clase 6 Internacional Materiales de construcción laminados metálicos. (Ver folios 198 y 199).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Se enlistan con el carácter de tales en el presente asunto, los siguientes: **1)** Que las marcas de comercio “**W PANEL (DISEÑO)**” y “**PANEL W**” sean marcas notorias. (No existen pruebas en el expediente que lo demuestren). **2)** Que la señal de propaganda “**W**” se encuentre fuera de uso. (No existen pruebas en el expediente que así lo demuestren).

TERCERO: EN CUANTO A LOS AGRAVIOS QUE INVOCA EL LICENCIADO PINTO MONTURIOL EN NOMBRE DE SU REPRESENTADA. El Licenciado Pinto Monturiol en memorial recibido por este Tribunal el 28 de junio último, reitera que debe rechazarse el recurso de apelación presentado por el señor Barrenechea Troyo, contra la resolución de las 9 horas del 05 de diciembre de 2006, alegando motivos de forma, indicó que el recurso de apelación debió ser rechazado ad portas, porque fue presentado extemporáneamente, pues consta en el expediente que la resolución impugnada fue notificada vía fax el 14 de diciembre de 2006, manifestando que el último día para apelar era el 21 de diciembre de 2006, pero con base en el sello marcador de recibidos de documentos del Diario del Registro de Marcas, visible en la primera hoja de esa apelación, la contestación la hacen a las 8:25:13 horas del 22 de diciembre de 2006.

En cuanto al anterior agravio, no lleva razón el licenciado Pinto Monturiol, por cuanto consta en el expediente que el escrito de apelación fue enviado al Registro por fax No. 2561808 de las 2:16 p.m. del 21 de diciembre de 2006, lo cual se ajusta a lo que señala el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial No. 7333, publicada el 01 de julio de 1993, que dice en lo que interesa:

“artículo 6 bis.- tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios

*electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinadas a la tramitación judicial... Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse oficialmente entre sí ...Las partes también **podrán utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales, siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación...*** (la negrilla no es del original)

Efectivamente, el recurso fue bien presentado con la primera comunicación recibida por fax el 21 de diciembre de 2006, por cuanto el escrito original se presentó al día siguiente, el 22 de diciembre de 2006, dentro de los tres días que señala dicho artículo, por lo cual se debe tener como bien presentado.

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS QUE INVOCA EL APELANTE ÁLVARO BARRENECHEA TROYO. A- EN CUANTO A LA VALIDEZ DEL PODER CUESTIONADO. En relación al primer extremo impugnado, referente a que el poder es absolutamente nulo, ha estado ajustada a derecho desde el inicio de la presentación de sus diligencias, según el criterio actual de gestión de los poderes que mantiene este Tribunal, el cual está contenido en el **voto dictado por este Órgano, No. 347-2006, de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis**, el que se transcribe en lo que interesa:

*“[...] el artículo 31 de la Ley de Marcas, para los casos de poderes otorgados en el extranjero, requiere como requisito formal mínimo para ser acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, un poder en **documento privado legalizado y autenticado** conforme los trámites consulares, **y no una escritura pública**, tal y como se había interpretado.*

*El **trámite de legalización** está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas que a la letra indican lo siguiente:*

*“**Artículo 80.-**Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado y **producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.**”(Lo resaltado no es del original)*

*“**Artículo 81.-** En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con*

cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.

Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades.”

*[...] Por otro lado, tanto el **sistema de acreditación y remisión de poderes** del párrafo 2º del artículo 82 de la Ley de Marcas concordado con los artículos 9, 21, 31, 35, 46, 54, 61, 69 y 77 del mismo cuerpo normativo, como el requerimiento del **poder en documento privado con trámite de autenticación y legalización** –para el caso de poderes otorgados en el extranjero– del artículo 31 de la Ley de Marcas, concordado a su vez con los artículos 32, 35 y 9 de la misma normativa; todas éstas son normas de carácter especial, que en realidad dan continuidad al tratamiento que de la representación en materia de poderes otorgados en el extranjero, realizaba el citado Convenio Centroamericano...”*

Nótese que la **legislación especial** (Ley de Marcas No. 7978), no exige instrumento público para los poderes otorgados en el extranjero, siendo que el requisito formal que se exige para acreditar la representación en estos casos, es el poder con el trámite de legalización y autenticación ante el Cónsul de Costa Rica (artículos 31, 32 y 35 citados), lo cual necesariamente hace referencia a un **documento privado** que cumpla con tal tramitación consular; **excluyendo por supuesto el instrumento público como requisito**. Por lo tanto, el poder impugnado es idóneo y surte efectos para el trámite que nos ocupa.

B- NOTORIEDAD DE LAS MARCAS. En cuanto al segundo extremo, en el sentido de **que las marcas no son notorias**, efectivamente dichas marcas **no pueden tenerse como tales**, por falta de prueba, de acuerdo con lo que señala el artículo 45 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice:

“ARTICULO 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros los siguientes criterios:*

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”

Revisado el expediente, no se encontraron acreditaciones de estudios de mercado realizadas por sociedades especializadas en producción, promoción de artículos, mercadeo o encuestas, donde se establezcan parámetros de medición de mercado, del conocimiento de los productos por los consumidores o la aceptación del producto por parte de los mismos, así como la cantidad del uso

o consumo en determinado sector numérico del público. Los hechos afirmados respecto de la antigüedad de las marcas que estén inscritas en otros países o el de que aparezcan en página electrónica, no son elementos suficientes por sí solos para considerarlas como notorias, al tenor de lo que señala el citado artículo 45.

En cuanto a ese **aspecto de fondo**, -la notoriedad de las marcas de comercio de la representada del Licenciado Pinto Monturiol-, es necesario aclarar, que los alegatos expuestos por dicho señor, no son suficientes para que esas marcas se consideren o se tengan como notorias. Este Tribunal es del criterio que para poder considerar una marca como notoria, se deben cumplir entre otros los requisitos que establece el artículo 45 de la citada Ley de Marcas, que es de números apertus, lo que no se cumplió en este caso.

C- En relación con la **falta de uso de la señal de propaganda**, tampoco se aportan pruebas técnicas o estudios de profesionales, que acrediten que esa señal de propaganda no existe en un amplio sector del comercio, así como que del todo no exista, es menester hacer notar, que la carga de la prueba sobre ese extremo está a cargo de quien invoca la falta de uso, de acuerdo al artículo 42 de la citada Ley de Marcas, razón por la cual, el simple dicho o el supuesto de que no se usa esa señal, no es elemento suficiente para ordenar la cancelación registral por falta de uso. Tampoco se demostró por medio fehaciente, que el propietario de la señal de propaganda hubiera estado en México antes de la fecha de inscripción de esa señal (12 de septiembre de 1996), y que carece de buena fe al solicitar la inscripción de la misma.

D- En lo que respecta **al plazo de prescripción para establecer la acción de nulidad de la señal de propaganda**, tenemos que de conformidad con el artículo 37 de la indicada Ley de Marcas, el mismo es **de cuatro años** "... contados desde la fecha de otorgamiento del registro". En el caso de estudio, quedó demostrado que dicha señal de propaganda se registró el 12 de septiembre de 1996, razón por la cual, a partir de esa fecha existen cuatro años para interponer la acción de nulidad ante el Registro, sea hasta el 12 de septiembre del año 2000. En virtud de que estas gestiones se presentaron al Registro el 21 de abril del 2003, tenemos que el plazo para incoar las mismas en esa fecha, estaba sobradamente vencido. Lo anterior también se fundamenta en lo que señala el **transitorio II de la indicada Ley de Marcas**, al establecer que los signos distintivos registrados según el régimen anterior (Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual), se regirán por las disposiciones de esta Ley, aplicables a partir de la fecha de entrada en vigencia de la misma, la cual rige a partir del 09 de mayo del 2000

y dado que beneficia a la inscripción del señor Barrenechea Troyo. Todo lo anterior, da lugar a que se declare la revocatoria de la resolución apelada de las 9 horas del 05 de diciembre de 2006, por motivo de que la acción de nulidad se interpuso fuera del término que la Ley de Marcas establece para esos efectos.

E- En lo que respecta a la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, cabe destacar, que a la fecha de la impugnación de la nulidad ya habían pasado más de los cinco años que el mismo establece para interponer esa acción contra la señal de propaganda indicada y en lo que respecta al último párrafo de ese numeral, no rige para el caso concreto, por cuanto la señal de propaganda aludida fue inscrita en este país, con anterioridad a las inscripciones de las marcas de comercio supra relacionadas, según se indicó anteriormente. Por último, debe presumirse a favor del apelante, tal y como él lo invoca, la buena fe en el ejercicio de su derecho.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia del análisis realizado en el presente asunto, de conformidad con el artículo 37 de la citada Ley de Marcas, en relación con el transitorio II de dicha Ley, lo que procede es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Álvaro Barrenechea Troyo, titular de la señal de propaganda “W”, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del cinco de diciembre de dos mil seis, la que en este acto se revoca, por las razones esgrimidas por este Tribunal.

SEXTO. 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Alvarado Barrenechea Troyo, en su condición de titular de la señal de propaganda “W”, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del cinco de diciembre de dos mil seis, la que en este acto

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

se revoca, por las razones esgrimidas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Se devuelve el presente expediente para que el a quo tome nota de lo resuelto. 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. **NOTIFIQUESE.**—

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

DESCRIPTORES

Señal de Publicidad Comercial

Señales de Propaganda

Solicitud de Nulidad