



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0754-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “BEA”

BEA SYSTEMS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 7362-03 y 895-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 314-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del treinta de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEA SYSTEMS INC.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 2315 North First Street, San José, California 95131, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuatro minutos y ocho segundos del veintinueve de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil tres, el Licenciado **Francisco Muñoz Rojas**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Francisco Javier Leyva Lobato**, mayor, casado, técnico electrónico, vecino de Urbanización Pinar del Río número ciento catorce, Guachipelín, Escazú, ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, portador de la cédula de residencia número 150-193512-001709, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**BEA**”, bajo el expediente de origen número



7362-03, para proteger y distinguir “un sistema científico, eléctrico, óptico, de señalización de control, aparatos contadores o de un control de personas, que puede comprender transporte, negocios, edificios en general”, en clase 09 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que en fecha cinco de febrero de dos mil cuatro, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **BEA SYSTEMS INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BEA**”, bajo el expediente de origen número 895-04, para proteger y distinguir “software y hardware para computadoras”, en clase 09 de la Nomenclatura Internacional, solicitud que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y nueve minutos y dieciséis segundos del seis de febrero de dos mil seis, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 7362-03, que ahora nos ocupa, siendo posteriormente levantado dicho suspenso mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y tres minutos y treinta y ocho segundos del 29 de julio del 2008, en virtud de que los expedientes supracitados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día dos de febrero de dos mil cuatro, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **BEA SYSTEMS INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en los artículos 8 incisos a), b) y c), 16 y 17, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en el artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento, el Convenio de París y el Acuerdo TRIPS de la Organización Mundial de Comercio, habida cuenta de la gran similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada con la marca de su representada “**BEA**” registrada en varios países del mundo en clases 09, 37, 41 y 42.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las



nueve horas con cuatro minutos y treinta y ocho segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, dispuso: **“POR TANTO (...)** se resuelve: **I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor HARRY ZURCHER BLEN, en su condición de apoderado especial registral de BEA SYSTEMS, INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “BEA”; en clase 09 internacional; presentada por el señor FRANCISCO MUÑOZ ROJAS, apoderado especial del señor FRANCISCO JAVIER LEYVA LOBATO, la cual se acoge. II.- Se rechaza la solicitud inscripción interpuesta por el señor HARRY ZURCHER BLEN, en su condición de apoderado especial registral de BEA SYSTEMS, INC., bajo el expediente 2004-895...” NOTIFÍQUESE”.**

QUINTO. Que el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas del 29 de enero del 2009, no expresó agravios

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 7362-03 y 895-04, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en



virtud que la oposición presentada fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo, así como en cierto grado de notoriedad de la misma.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto de la marca “**BEA**” presentada por el Licenciado **Francisco Muñoz Rojas**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Francisco Javier Leyva Lobato**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 232, 233 y 234 los días 2, 3 y 4 de diciembre del 2003 (ver folio 01).

2.- Que la empresa recurrente no tiene inscrita en nuestro país la marca “**BEA**”, y que con fecha 05 de febrero del 2004 presentó la solicitud de inscripción de dicha marca, en clase 09 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir software y hardware para computadoras, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró el uso anterior ni la notoriedad de la marca “**BEA**” que nos ocupa, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal situación.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca goza de un uso anterior sobre la marca solicitada ni tampoco comprobar la notoriedad de la misma, ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos de los



artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razones por las cuales consideró declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca “BEA”, bajo el expediente No. 7362-03, propiedad del señor **Francisco Javier Leyva Lobato** y asimismo y por no lograr demostrar el uso anterior rechazo de plano la solicitud de inscripción de la marca “BEA”, bajo el expediente 895-04, presentada por el apoderado de la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación no alego ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas del 29 de enero del dos mil nueve, no expresó agravios.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían** en representación de la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución de las 09 horas y 04 minutos del 29 de julio de 2008, dictada en el expediente de la solicitud de la Oposición en contra de la marca: BEA, en clase 09, EXP. NO. 2003-0007362. (...)*” (ver folio 156), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 185) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **BEA SYSTEMS, INC.** No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber declarado sin lugar la oposición presentada y acoger el registro de la marca presentada bajo el expediente No. 7362-03 y asimismo rechazar de plano la solicitud presentada bajo el expediente No. 895-04, por las razones que de seguido se pasan a exponer.



SEXTO. 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”**, tanto para **marcas** como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean **nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas**, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Asimismo, por lo establecido y con concordancia en el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente reza:

“Artículo 41.- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”

En relación directa a dicho objeto, en concordancia con el artículo 41 del Reglamento supracitado y de acuerdo a lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, en el artículo 4 inciso a), y para el caso que ahora nos ocupa, y aun intratándose de un **nombre comercial** (ver artículos 8 inciso d), 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos), la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma: “**Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.**”. 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 demostrado por parte de la empresa apelante el uso anterior de la marca alegada, a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita, tal uso no quedó fehacientemente demostrado, no sólo porque no es aceptable la prueba de las inscripciones de la marca en otros países, ya que las mismas “**no lo demuestran de manera real y efectiva**”, no es suficiente para acreditar el uso anterior, sino además que dicha prueba no cuenta con la legalización exigida por nuestra legislación. Además el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante, si bien es cierto tampoco el solicitante Francisco Javier Leyva Lobato logró demostrar el uso de su marca, la situación dadas las condiciones antes mencionadas, 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, toda vez que la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma, 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 el solicitante de la marca “**BEA**”, sea el señor Francisco Javier Leyva Lobato, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior a la solicitud presentada por la empresa apelante, además de haber demostrado un uso efectivo de la misma según prueba debidamente certificada aportada al expediente No. 2008-0734-TRA-PI, que este Tribunal ha tenido a la vista.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **BEA SYSTEMS**,



INC., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuatro minutos y treinta y ocho segundos del veintinueve de julio del dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **BEA SYSTEMS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuatro minutos y treinta y ocho segundos del veintinueve de julio del dos mil ocho, la cual 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38