



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0997-TRA-PI-524-11

Oposición en solicitud de registro como marca del signo RICOSTILLA acumulado con la solicitud de registro como marca del signo RICOSTILLA (diseño)

Marcas y otros signos

Quala S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 8648-2003 y 3071-2004)

VOTO N° 0347-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Quala S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos, treinta y cinco segundos del dos de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de diciembre de dos mil tres, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad



número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, representando a la empresa Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **RICOSTILLA**, para distinguir pastas y salsas en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que en fecha doce de abril de dos mil cuatro, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Unilever N.V., alegando razones de carácter intrínseco, se opuso a lo solicitado; y en esa misma fecha el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, representando a la empresa Quala S.A., se opuso al registro solicitado, siendo que en fecha treinta de abril de dos mil cuatro solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



distinguir en clase 30 café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.

TERCERO. Que por resolución de las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, cinco segundos del dos de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular los dos expedientes, y por resolución de las trece horas, cincuenta y seis minutos, treinta y cinco segundos del dos de febrero de dos mil once declara sin lugar las oposiciones



planteadas contra la solicitud de la empresa Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V., la cual acogió, y se rechaza el registro solicitado por la empresa Quala S.A.

CUARTO. Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil once, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, ahora representando a la empresa Quala S.A., planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, únicamente se tiene como un hecho no probado el uso



de la marca  en el comercio costarricense.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve en forma acumulada las solicitudes (folios 1 y 114). Al considerar que la empresa oponente Quala S.A. no demuestra tener un derecho de prelación respecto del signo solicitado, rechaza su oposición y acoge la solicitud de la empresa Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V.;



consecuentemente, rechaza el registro solicitado por la empresa Quala S.A., por constituirse la marca antes otorgada en un derecho previo de tercero oponible de oficio. Por su parte el recurrente alega que la empresa que representa ha invertido muchos recursos en promover la marca Ricostilla, lo cual ha llevado a la marca a adquirir aptitud distintiva y notoriedad.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro. Iniciamos indicando que el carácter de notoria que el apelante reivindica para el signo que solicita no fue comprobada, y la inversión que ha realizado la empresa que representa no puede tener mayor efecto sobre el tema a decidir, ya que el punto central a dilucidar tiene que ver con la declaratoria de prelación que rige entre las solicitudes bajo estudio, y una vez determinada ésta, establecer si puede haber o no coexistencia registral, sin que el coste económico en promoción pueda tener influencia positiva o negativa sobre el tema acerca de cuál ha de prevalecer a la hora de otorgar los derechos propios de una marca registrada.

Tenemos que la oposición entonces se basa en la prohibición contenida en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de signos que puedan confundirse con una marca usada desde fecha anterior por un tercero, quién tendrá un mejor derecho a obtener su registro. Pero, para la aplicación de dicha causal por parte de la Administración, la parte opositora debe demostrar que, efectivamente, la marca ha sido utilizada en el comercio costarricense, lo cual no sucede en el presente caso. El mejor derecho para obtener el registro de una marca en Costa Rica puede derivarse ya sea de su primer uso en el comercio o de su fecha de presentación ante el Registro, ya este Tribunal en Voto N° 132-2006 dictado a las quince horas treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis, indicó en su considerando quinto a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas:

“...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 tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.” (itálicas del original).

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

En el presente asunto, la empresa opositora y ahora apelante, Quala S.A., pretende hacer valer a su favor una prelación basada en el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que busca utilizar el sistema declarativo.

“Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.”

Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2^{da} edición, 2004, pág. 79.

Ya en casos similares al ahora bajo estudio, este Tribunal, por Votos N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, determinó claramente que el uso



que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señalaba que:

“...”es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso...” citado por **Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3^{era} edición, 2008, pág. 315.**

Entonces, si bien en lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de los principios que rigen al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, y de la integración de las normas que rigen al sistema marcario, puesto que el artículo 39 de la Ley de Marcas en su párrafo primero indica claramente que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado debe serlo en nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega para obtener la prelación sobre el registro de una marca.

“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.” **Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210.**

De la prueba presentada al expediente, no se puede derivar el hecho de que la marca



haya sido usada en el comercio costarricense. La copia visible a folio 21,



amén de carecer de cualquier viso de legalización o certificación, tan solo vendría a demostrar un registro en Ecuador, el cual además presenta un diseño que difiere del solicitado en Costa Rica; y de folios 26 a 30 se aportan empaques y material publicitario que no está dirigido al mercado costarricense sino más bien al colombiano y venezolano, pero nada hay en ella que pruebe el uso de la marca en territorio nacional. Esta falta de demostración conlleva a que la prelación en el presente asunto deba decidirse de acuerdo a lo establecido no por el inciso a) sino por el b) del artículo 4 de la Ley de Marcas, o sea que ha de otorgársele a la primera solicitud presentada ante el Registro, que en el caso concreto corresponde a la marca RICOSTILLA de la empresa Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V., según se expuso en los resultandos. Por lo tanto, lo procedente es confirmar lo ya resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, que determinó la imposibilidad de coexistencia registral de los signos, decantándose por otorgar el registro solicitado por la empresa Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V., ya que es a ésta a la que le corresponde la prelación, y denegándose por ende el signo pedido por la empresa Quala S.A.

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Quala S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos, treinta y cinco segundos del dos de febrero de dos mil once, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de



esta resolución que se dejará 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33