

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0540- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “OKF”

AARON MONTERO SEQUEIRA APODERADO DE GERMAN CUESTAS CEPEDA,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7298-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 361-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, apoderado especial del señor **GERMAN CUESTAS CEPEDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos cuarenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de agosto de dos mil nueve, por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, apoderada especial de **CHRISTIAN VILLEGAS SOLERA**, con cédula de identidad número uno quinientos noventa y ocho setecientos vecino de San José, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **OKF (Diseño)** en clase 5 internacional, para proteger y distinguir “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas);

material para tapar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial del señor **GERMAN ALBERTO CUESTAS CEPEDA**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas quince minutos cuarenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil once, resolvió “...se declara sin lugar las oposición interpuesta bajo los expedientes 2009-7298 por **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en su carácter de apoderado especial de **GERMAN A. CUESTAS CEPEDA** contra la solicitud de inscripción de la marca “OKF” (DISEÑO); en clase 5 internacional; presentada por el apoderado de **CHRISTIAN VILLEGAS SOLERA** la cual se acoge. II. Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “OKF OTRO KIOSCO FRESCO (DISEÑO)”, en clase 5 internacional, tramitada bajo el expediente 2010-2993, el cual fue acumulado en el presente asunto.

TERCERO. Que el Licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial del señor **GERMAN CUESTAS CEPEDA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas quince minutos cuarenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil once.

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 invalidez 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza, que sean relevantes para resolver el presente asunto.

SEGUNDO HECHOS NO PROBADOS. El oponente no demuestra uso anterior, ni notoriedad del signo en Costa Rica, conforme la protección de los incisos c) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por el apoderado del señor **GERMAN A. CUESTAS CEPEDA**, al considerar que el oponente no demuestra su derecho de uso anterior, así como la notoriedad de la marca solicitada, asimismo en cuanto al uso anterior la parte apelante no aporta prueba que lo demuestre, razón por la cual al tenerse por no demostrado, no existe derecho alguno que pueda ser afectado o lesionado con la inscripción del signo solicitado.

Por su parte el representante del señor **GERMAN A. CUESTAS CEPEDA** manifiesta que el signo “OKF Otro Kiosco Fresco”(Diseño), se encuentra inscrito en varios países, con lo cual demuestra que su representada es la creadora de dicha marca, por lo que el señor Villegas Solera pretende registrar una marca idéntica, únicamente omitiendo la denominación “Otro Kiosco Fresco”, que ha aportado varios certificados de la marca debidamente legalizados en varios países por lo que se demuestra el uso anterior, además de que el signo que se pretende inscribir es idéntico al de su representada, ocasionando riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. USO ANTERIOR DE LA MARCA. En cuanto al uso anterior alegado por el apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, indica expresamente en



lo que interesa: “...*que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)*” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “*que la marca debe ser usada*”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo: por el titular, licenciataria u otra persona autorizada.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “*Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro*”, con lo que establece un requisito material, “*el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada*”, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

En el presente caso si bien es cierto el oponente aporta documentos para demostrar el uso anterior de la marca “**OKF OTRO KIOSCO FRESCO (DISEÑO)**”, dicho uso anterior no se da, ya que no se demuestra en el territorio nacional y conforme al principio de territorialidad, el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. Al respecto resulta de relevancia hacer mención al voto dictado por este Tribunal Registral Administrativo # 1139-2009 de las ocho horas con cuarenta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve el cual señala:

“(...) así también certificaciones de la inscripción de la marca en esos países, y otros como Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador; también el registro de la señal de propaganda “Scott cuida tu familia”, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Aunque para este Tribunal, dicha documentación le merece la credibilidad sobre la inscripción de la marca en esas naciones y su comercialización intensa en algunos de ellos, la misma no resulta relevante en el sub judice, porque el uso anterior de una marca a fin de evitar su cancelación, debe probarse y circunscribirse al ámbito territorial del Estado donde esté protegida, pues no estamos discerniendo sobre la eventual notoriedad de la marca, sino que lo que interesa es

probar su uso real y efectivo en el mercado interno, su explotación comercial conforme la realidad económica de un país determinado.

Conforme lo indicado, el aquí apelante no demuestra el uso de la marca **“OKF OTRO KIOSCO FRESCO (DISEÑO)”**, en Costa Rica, no obstante sí en otros países como por ejemplo Argentina, sin embargo en aplicación del principio de territorialidad, el uso debe ser en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, situación que no se presenta en el asunto de análisis. El apelante no presentó prueba de ese uso en el comercio nacional, por lo que no demuestra de modo alguno un uso real y efectivo de su marca en Costa Rica, razón por la cual al no quedar demostrado ese uso anterior del signo **“OKF OTRO KIOSCO FRESCO (DISEÑO)”** en el territorio nacional, este extremo debe ser rechazado.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial del señor **GERMAN CUESTAS CEPEDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos cuarenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil once.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial del señor **GERMAN CUESTAS**



CEPEDA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos cuarenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil once, la cual se confirma, acogiendo la inscripción de la marca **OKF (DISEÑO)**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.