



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1076-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la Marca “ACRITELA (DISEÑO)”

CORPORACIÓN BAZAR LOS ANGELES DE ALAJUELA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2358-2001)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 405-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diecisiete horas cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Alvaro Blanco Hidalgo**, mayor, comerciante, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 2-291-1092, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa CORPORACIÓN BAZAR LOS ANGELES DE ALAJUELA, S.A., titular de la marca “**ACRITELA (DISEÑO)**” en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el once de marzo de dos mil ocho, el señor Bernardo Molina Patiño en calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía **ACRITELA SOCIEDAD ANONIMA**, presentó solicitud de nulidad contra la marca “**ACRITELA (DISEÑO)**”, Registro Número **157710**, inscrita el 29 de marzo de 2006 a favor de la empresa Corporación Bazar Los Angeles de Alajuela, S. A., la cual protege y distingue tintes y pinturas para telas, cerámica y barro, en clase 2 del Nomenclátor internacional.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil ocho, confiere traslado de la solicitud de nulidad presentada al titular de la marca “**ACRITELA (DISEÑO)**”. Mediante escritos presentados el veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, el señor Alvaro Blanco Hidalgo, apoderado generalísimo de la titular, dentro del término concedido al efecto contesta la audiencia conferida por el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve, dispuso en lo que interesa, lo siguiente: “...*Declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca*



registro No 157710 inscrito a favor de CORPORACIÓN BAZAR LOS ANGELES DE ALAJUELA S.A., interpuesta por Bernardo Molina Patiño, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de ACRITELA S.A.. Esta nulidad se hace efectiva a partir del 29 de marzo de 2006, de conformidad con lo establecido en el numeral 84 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos ...”

CUARTO. Que inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado ante ese Registro el día 25 de agosto de 2009, el señor Alvaro Blanco Hidalgo, presentó recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

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 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. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro a quo, agregando solamente que el numerado con (1) se fundamenta a folio 146 y el numerado con (2) a folio 271, ambos de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar

la solicitud de nulidad de la marca



Registro N° 157710, inscrita en marzo

de 2006 a nombre de Corporación Bazar Los Angeles de Alajuela S.A. para proteger tintes o pinturas para telas, cerámica y barro en Clase 2 internacional, por cuanto ese registro provoca un

riesgo de confusión con la marca



, inscrita desde enero de 2004 bajo el Registro

No. 143286 a nombre de la sociedad gestionante Acritela S.A. para proteger todo tipo de tintes, pinturas para telas, resinas, lacas y barnices, catalizadores y diluyentes, así como todo tipo de materias tintóreas en Clase 2 internacional, siendo que en su parte denominativa, que es el elemento dominante, ambas marcas son idénticas y protegen los mismos productos. Asimismo, de la prueba que consta en el expediente ha quedado demostrada la mala fe de la Corporación Bazar Los Angeles de Alajuela S.A. dado de que existió relación comercial con la empresa gestionante, ya que comercializaba y distribuía los productos que ésta última fabricaba e



identificaba con el nombre “ACRITELA”

Por su parte, el señor Alvaro Blanco Hidalgo en representación de la empresa **Corporación Bazar Los Angeles de Alajuela S.A.**, inconforme con esa decisión, señala que el registro de la marca que se solicita anular se realizó cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos ya que al momento de tramitar esa solicitud no existía ninguna gestión similar por parte de alguna persona física o jurídica, ni hubo oposición alguna a la misma. El derecho que alega el accionante no puede derivar del uso de la marca, tal como pretende, sino de la inscripción ante el Registro de la Propiedad Industrial. Agrega que el nombre comercial de una empresa no da ningún derecho para arrogarse facultades que la ley no le concede, como lo es creer que es dueño de la marca de comercio “ACRITELA”, aunado a la falta de interés de la empresa accionante al no inscribir una marca comercial y pretendiendo mediante esta vía resolver los yerros procesales que en el año 1989 impidieron ese registro. Afirma que tanto derecho tenía la accionante como su representada, o cualquier otro ciudadano, para pretender y promover la inscripción de la marca que, por errores legales y una incorrecta asesoría técnica, la accionante no pudo inscribir en su oportunidad. No puede en este caso invocarse un derecho de prioridad amparado en la irretroactividad de la ley, por tratarse de una situación jurídica consolidada de conformidad con el artículo 34 de nuestra Constitución Política. Alega que la resolución que recurre adolece de una debida y correcta fundamentación tal como lo dispone el artículo 155 del Código Procesal Civil siendo totalmente contradictoria en su punto medular de fundamentación. Agrega que el Registrador dicta no solamente la resolución de fondo sino otra resolución que resuelve asuntos interlocutorios interpuestos por esa misma representación, sin conceder los términos respectivos de ley para su impugnación, con lo que atenta contra el derecho de defensa y las normas básicas y elementales del Debido Proceso.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras,



frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8ª inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o



servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

QUINTO. COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. En razón de lo expuesto en el Considerando anterior, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, por ello se procede a cotejar los signos contrapuestos como sigue:

SIGNO QUE SE SOLICITA ANULAR Registro No. 157710	SIGNO INSCRITO POR ACCIONANTE Registro No. 143286
 Corporación Bazar Los Angeles de Alajuela S. A.	 Acritela S. A.
Protege: tintes o pinturas para telas, cerámica y barro en Clase 2 internacional	Protege: todo tipo de tintes, pinturas para telas, resinas, lacas y barnices, catalizadores y diluyentes, así como todo tipo de materias tintóreas en Clase 2

Realizado lo anterior, comparte esta Autoridad el criterio vertido por el Registro a quo en la resolución recurrida, ya que efectivamente la parte denominativa de ambos signos marcarios es idéntica, siendo que el diseño incluido en ellas no resulta suficiente a los efectos de proveer una distintividad tal que impida el riesgo de confusión y de asociación empresarial en el



consumidor, con el evidente perjuicio no sólo para éste, sino también para el empresario accionante.

Sobre las alegaciones del recurrente, advierte este Tribunal que tal y como lo reconociera posteriormente el mismo apelante, en escrito presentado el 22 de marzo de 2010 ante esta Autoridad de Alzada, el derecho que defiende el accionante no deriva únicamente del uso del término “*acritela*” por parte de la empresa accionante, sino también de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de su marca “**ACRITELA**”, según **Registro No. 143286** que data del año 2004. Alega además que en virtud del Principio Constitucional de Irretroactividad de la Ley no puede pretenderse la anulación de la marca inscrita por su representada, por tratarse de una situación jurídica consolidada. No obstante, cabe sobre este aspecto recordar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 37, prevé la posibilidad de declarar la nulidad de un registro marcario cuando contravenga alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley, y que para el caso concreto dispone:

*“Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una **marca**, (...) registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

(...)

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.”

Dado que, en el caso bajo examen ha sido demostrado que el registro **No. 143286** a favor de Acritela S. A., es anterior al registro de la marca **No. 157710**, así como a la existencia de una relación comercial entre la accionante y la titular del signo que se solicita anular, de donde



resulta evidente la actuación mal intencionada de la Corporación Bazar Los Angeles de Alajuela, S.A. al solicitar y lograr el registro indicado, configurándose esta situación dentro de los supuestos establecidos en los incisos a) y k) transcritos.

El recurrente indica que la resolución venida en alzada es totalmente contradictoria en su punto medular de fundamentación, sin embargo no define en qué consiste esa presunta omisión. Además alega violación al derecho de defensa y las normas básicas y elementales del Debido Proceso, basado en que fueron dictadas dos resoluciones que resuelven asuntos interlocutorios sin conceder los términos establecidos por la ley para que su representada pudiese impugnarlas. Sobre este punto en particular ya se pronunció el Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 15:02:22 horas, del 17 de agosto de 2009, siendo dicha posición avalada por este Tribunal respecto de la improcedencia de recursos contra autos y providencias, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 553 del Código Procesal Civil, en relación con el 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, no cabe recurso alguno contra las resoluciones de mero trámite, como lo son en este caso en concreto las dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:30 horas del 19 de agosto de 2008, mediante la cual se da traslado al titular de la acción de nulidad presentada, y a las 15:02:22 del 17 de agosto de 2007, en la cual se resuelven los recursos de revocatoria, apelación y nulidad concomitante interpuestos en contra de esa misma resolución por parte de la empresa recurrente.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Alvaro Blanco Hidalgo en representación de la empresa **Corporación Bazar Los Ángeles de Alajuela, S. A.**, en contra de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 señor Alvaro Blanco Hidalgo en representación de la empresa **Corporación Bazar Los Ángeles de Alajuela, S. A.**, en contra de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve, 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33