



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0532-TRA-PI-342-10

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca: “PEGA* PRES (Diseño)”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7896-05 y 5435-06)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 528-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del tres de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, soltera, Abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis-trescientos diez, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, domiciliada en Islas Cayman, Ugland House, George Town, Grand Cayman, B.W.I., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con siete minutos y cincuenta y nueve segundos del seis de abril del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de octubre del 2005, la Licenciada Nancy Azofeifa Monge, mayor, soltera, empresaria, cédula de identidad número uno- mil ciento doce- doscientos veintinueve, en su carácter de apoderada especial administrativo de la empresa **ETIQUETAS PLASTICAS ETIPLAST SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno – ciento treinta y tres mil ciento treinta y cuatro, domiciliada en San José, solicitó ante el Registro de la



Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**PEGA* PRES (Diseño)**”, bajo el expediente de origen número 7896-05, para proteger y distinguir : Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 5 de junio de 2006, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, planteó oposición contra el signo solicitado.

TERCERO. Que igualmente en fecha 26 de junio de 2006, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en la representación antes dicha, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “**PEGA* PRES (Diseño)**”, bajo el expediente de origen número 5435-06, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Pegamento, cintas y etiquetas adhesivas, clips y prensas para carpetas (fastners); y en virtud de esto fueron acumulados y resueltos los expedientes 7896-05 y 5435-06, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta y dos segundos del quince de diciembre de dos mil ocho, rechazar la oposición y acoger la solicitud de inscripción de la marca “**PEGA*PRES (Diseño)**” bajo el expediente 7896-05 por la empresa **ETIQUETAS PLASTICAS ETIPLAST SOCIEDAD ANONIMA**, rechazando a su vez la inscripción de la marca presentada bajo el expediente 5435-06; resolución que fue anulada por este Tribunal mediante el Voto 727-2009, de las



doce horas treinta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve, a efectos de que se proceda a tramitar todo lo correspondiente a la solicitud de la marca **“PEGA*PRES (Diseño)”** presentada por **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, que se tramita bajo el expediente 5435-06, y llevar a cabo correctamente la acumulación respectiva con el expediente 7896-05, mediante el cual se tramita la oposición a la solicitud de la marca **“PEGA*PRES (Diseño)”**, presentada por la compañía **ETIQUETAS PLASTICAS ETIPLAST SOCIEDAD ANONIMA.**

QUINTO. Que de nuevo el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con siete minutos y cincuenta y nueve segundos del seis de abril del dos mil diez, dispuso rechazar la oposición interpuesta bajo el expediente 7896-05, y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“PEGA* PRES (Diseño)”** presentada por la compañía **ETIQUETAS PLASTICAS ETIPLAST SOCIEDAD ANONIMA**, asimismo rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“PEGA* PRES (Diseño)”** presentada por el apoderado de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, la cual apelo dicha resolución.

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 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 Mora Cordero, 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 7896-05 y 5435-06 fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada en el uso anterior de la marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS Se ratifica el elenco de hechos probados y no probados contenidos en la resolución venida en alzada, indicándose sólamente que el hecho probado primero encuentra su sustento en el folio 37 del expediente 7896-05.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basó su resolución en que la parte oponente no presentó prueba para demostrar que se esté usando la marca en el comercio, no siendo suficiente prueba el hecho de que el signo estuviese registrado para demostrar su uso por la oponente, siendo lo procedente acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PEGA* PRES (Diseño)**” presentada por la empresa **ETIQUETAS PLASTICAS ETIPLAST SOCIEDAD ANONIMA**, y rechazar la oposición presentada por empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, y por ende su solicitud de inscripción bajo el expediente **5435-06**, por proteger los mismos productos en la misma clase y presentar similitud gráfica, fonética e ideológica suficiente para causar riesgo de confusión con la marca solicitada en el expediente **7896-05**.

Por su parte, la representante del recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que no llevan razón los argumentos de rechazo de la oposición, y consecuentemente la solicitud de inscripción efectuada por su representada, explica que el fundamento medular de su oposición no es exactamente el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sino primordialmente lo indicado en el artículo 7 inciso k) , y se refiere además al artículo 8 inciso a), de esta ley, para lo cual los transcribe y sobre estos artículos cuales basa sus alegatos, e



indica que la prohibición del artículo 7 es por razones intrínsecas, no refiriéndose a una solicitud hecha dentro del período de seis meses como lo interpreta este Registro, porque en realidad esa prohibición que señala el Registro en la resolución recurrida ya está contemplada en este último artículo, porque no haría la salvedad de que al titular del registro vencido no le rige la prohibición y por ende puede solicitar el registro nuevamente, pues obviamente si la referencia fuera a la prohibición dentro del periodo de los seis meses, ésta no tendría sentido ya que dentro de esos seis meses el titular todavía podría solicitar la renovación y no necesariamente un nuevo registro.

CUARTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 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...”

En relación directa a dicho objeto, en el artículo 4 inciso a) 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), ibídem, manifiesta: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, 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 no haberse demostrado por parte del 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. El uso anterior de la marca en Costa Rica en clase 16 en los años anteriores a la solicitud no quedó fehacientemente demostrado al no adjuntar documentos precisos que sirvan para demostrar que se esté utilizando el signo en el mercado costarricense, que la marca sea conocida por el sector pertinente, aunque se haya solicitado en el plazo establecido no queda demostrado de esta forma el uso anterior de la marca **“PEGA* PRES (Diseño)”**, presentada por la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, tal y como lo indica el **a quo**, ya que no lo demuestra de manera real y efectiva.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que no lleva razón la parte apelante en cuanto a la aplicación de los artículos 7 y 8 de la ley de rito, en virtud de que el periodo de los seis meses para la renovación de la marca, caducó sin que la parte hiciera valer su derecho y una vez transcurrido ese plazo cualquier interesado puede solicitar la marca, por lo que no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles, debiendo confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma, pues no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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 que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con siete minutos y cincuenta y nueve segundos del seis de abril del dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**

- **TG: Inscripción de la marca**

- **TNR: 00:42.38**