



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0605-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la Marca “SIETE MACHOS”

COMERCIAL URANIA S.A DE C.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen 2882-2007 (193481)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 531-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas del cuatro de octubre de dos mil once .

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIAL URANIA S.A DE C.V**, una sociedad organizada y existente bajo la leyes de México, sociedad domiciliada en Saltillo Número 119, Colonia Hipódromo Condesa, Distrito Federal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, cuarenta y un segundos del dieciséis de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el trece de noviembre de dos mil nueve, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, apoderada especial de la empresa **COMERCIAL URANIA S.A DE C.V**, presentó solicitud de nulidad contra la marca **“SIETE MACHOS”**, Registro Número 193481 inscrita el 07 de agosto del 2009, la cual protege y distingue: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y*



raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos”, a nombre de **CUATRO ROSAS SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas dieciocho minutos cuarenta y dos segundos del diecisiete de diciembre de dos mil nueve, confiere traslado de la solicitud de nulidad presentada al titular de la marca “ **SIETE MACHOS**”. Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero del dos mil diez, la licenciada Patricia Rivero Breedy, representante legal de **CUATRO ROSAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, 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 nueve horas, siete minutos cuarenta y un segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, dispuso en lo que interesa, lo siguiente: “(...) **POR TANTO: i) Se rechaza por improcedente la solicitud de cancelación por falta de uso del registro N° 193481, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos ii. Se declara sin lugar la solicitud de nulidad de la marca SIETE MACHOS, registro N° 193481 inscrito a favor de Cuatro Rosas Sociedad Anónima, interpuesta por Maria del Milagro Chaves Desanti en su condición de Apoderada Especial de Comercial Urania S.A de C.V**”

CUARTO. Que inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la apoderada de la empresa **COMERCIAL URANIA S.A DE C.V**, presentó recurso de apelación.

QUINTO. Que la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada de la empresa **COMERCIAL URANIA S.A DE C.V**, presentó el día veintiséis de setiembre de los corrientes, solicitud de audiencia privada a este Tribunal, para discutir el presente caso.



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 Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas cuyo titular es **CUATRO ROSAS SOCIEDAD ANÓNIMA:**



1) **Bajo el Registro # 193481**, en clase 3 internacional para proteger *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos”*.

2) **SIETE MACHOS** Se encuentra en trámite la solicitud de inscripción bajo el expediente número 2008-003029



3) Se encuentra la solicitud de inscripción ante el Registro de la Propiedad



Industrial en clase 3 internacional para proteger y distinguir “Incienso, jabón, lociones y perfumes”, bajo el expediente # 2010-03201 solicitada por **COMERCIAL URANIA S.A.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho no probado, el tenido con tal naturaleza en la resolución que se recurre y que consiste en el siguiente: La notoriedad de la marca “**SIETE MACHOS**”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de nulidad en contra de la marca **SIETE MACHOS** Registro Número 193481, por haber “(...) *No encontramos dato alguno que nos brinde la cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca “**SIETE MACHOS**” de Comercial Urania S.A de C.V y la posición que ésta ocupa en el mercado, indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores(...) No existe prueba en el expediente que nos brinde algún dato o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, la prueba es insuficiente en ese sentido, la publicidad (copias certificadas de la página de internet) aportada no expresa dato alguno en cuanto a los medios utilizados, lugares, y cantidad de recursos invertidos en la misma (...) En cuanto al falso origen del signo SIETE MACHOS inscrito en Costa Rica alegado por el representante de la empresa Comercial Urania S.A de C.V, esta situación no se tiene por demostrada,, ya que en el expediente no se aporta los elementos necesarios para tener como válida y cierta esta afirmación (publicidad, estudios de mercado entre otros) de forma tal que se demuestre el falso origen del producto inscrito bajo el registro n 193481) (...) Una vez señalado lo anterior, este Registro reitera que no puede declararse la notoriedad de la marca SIETE MACHOS propiedad de Comercial Urania S.A de C.V, y por lo tanto, en virtud de*



dicha condición solicitar la protección de los derechos propios de una marca notoria(...) De acuerdo con todo lo expuesto se procede a rechazar la solicitud de nulidad planteada en contra del distintivo marcario SIETE MACHOS, Registro N° 193481 en clase 3 internacional”

Por su parte, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **COMERCIAL URANIA S.A**, inconforme con esa decisión, señala que esa Autoridad Administrativa no probó la notoriedad de la marca **“SIETE MACHOS”**, de la cual es titular su representada desde 1930, siendo su origen mexicano, y que se ha comercializado por ochenta años consecutivos, en contraposición a CUATRO ROSAS y solicita que debe anularse el registro de esta marca en Costa Rica a favor de CUATRO ROSAS S.A en virtud que el origen real de la denominación es SIETE MACHOS y no guatemalteco como lo indicó CUATRO ROSAS S.A

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR LA RECURRENTE. Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, que la empresa apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice: *“...La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en*



virtud de su uso intenso y constante.” (Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133). En igual sentido se dice, que “La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado” (Iglesias Muñoz, Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186). (...) Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...” (lo resaltado no es del original).

Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **COMERCIAL URANIA S.A DE CV** para demostrar la notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.

Además de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclátor internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de



confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: “...*el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona*”.

QUINTO. En razón de que este Tribunal entró a conocer el fondo del asunto, no se concede la audiencia solicitada por la apelante, visible a folio 259 del expediente. Conforme lo indicado, comparte este Tribunal lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, por lo que procede a declarar sin lugar el recurso de apelación formulado por la apoderada de la empresa **COMERCIAL URANIA S.A DE CV** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, cuarenta y un segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento



Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por la apoderada de la empresa **COMERCIAL URANIA S.A DE CV**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, cuarenta y un segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, la que 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 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