

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0338-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “CHOICE’S”

Conagra Inc, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 03-4376)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 596-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete, novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAGRA INC**, sociedad debidamente organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos de America, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del seis de marzo del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de julio del dos mil tres, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y tres-ciento setenta y dos, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**CHOICE’S**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y

distinguir la comercialización de los productos de carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractas de carne, mariscos, aves, pastas de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla, bocadillos, pudiendo usarlas en todo tamaño y colores.

SEGUNDO: Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintidós, veinticinco y veintiséis, de agosto del dos mil tres, en Las Gacetas números sesenta y uno, sesenta y dos y sesenta y tres y dentro del plazo conferido, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **CONAGRA INC**, formuló oposición, aduciendo, que la marca solicitada “**CHOICE`S**” es semejante fonética y gráficamente a la marca “**HEALTHY CHOICE**”, propiedad de la empresa referida, la cual es notoria en su país de origen, y que la misma fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial por ser descriptiva.

TERCERO: Que mediante resolución dictada a las trece horas del seis marzo del dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “***POR TANTO / (...) se resuelve: Se Declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad CONAGRA INC, contra la solicitud de inscripción del distintivo “CHOICE`S”, en clase 29 internacional, presentado por ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, la cual se acoge (...)***” (la negrita es del original).

CUARTO: Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de abril del dos mil ocho, la representante de la empresa **CONAGRA INC.**, apeló la resolución referida.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e 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 CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos probados de la resolución apelada primero y segundo de la resolución apelada, ya que en documentación constante en el expediente, no existen pruebas aportadas mediante la cual se logre determinar que la marca “**HEALTHY CHOICE**” se trata de una marca notoria, y que la misma se encuentra inscrita en el país de origen.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas del seis marzo del dos mil ocho, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **CONOGRA INC**, contra la solicitud de inscripción del signo “**CHOICE´S**”, en **clase 29** internacional, presentada por **ADVENCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, y acogió la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CHOICE´S**”, fundamentó su decisión en el artículo 17 de la Ley de

Marcas y otros signos distintivos, aduciendo, que es evidente la falta de interés y legitimación del oponente en cuanto al uso de la marca y registro de la misma.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, inconforme con la resolución indicada anteriormente, en el escrito de apelación presentado ante el Registro **a quo**, el veintitrés de abril del dos mil ocho, manifiesta que se mantiene lo argumentado en el escrito de oposición contra la marca solicitada. En dicho escrito subraya que la marca solicitada “**CHOICE`S**” es semejante fonética y gráficamente a la marca “**HEALTHY CHOICE**”, propiedad de la empresa referida. Señala, que la marca mencionada fue solicitada en Costa Rica en varias oportunidades, en la clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional, no obstante, en ambas clases ha sido denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, por ser descriptiva, sostiene que la marca “**HEALTHY CHOICE**” está en el mercado costarricense y tiene gran presencia a pesar de no poder estar registrada, agregando, que la misma es notoria en su país de origen.

En razón, de lo anterior, considera este Tribunal, que no se entra a examinar el cotejo marcario entre los signos distintivos “**CHOICE`S**” y “**HEALTHY CHOICE**”, por las razones que se indicaran a continuación.

CUARTO: SOBRE LAS FORMAS DE ADQUIRIR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE UNA MARCA Y LA OPOSICIÓN SUSTENTADA EN EL USO ANTERIOR DEL SIGNO DISTINTIVO. En el caso que nos ocupa resulta de interés referirnos a la forma de cómo una persona física o jurídica adquiere la propiedad sobre una marca, sucediendo, que la misma se adquiere a través del 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...aquel 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, por lo que éste Tribunal considera pertinente resaltar, que de acuerdo a los numerales **4) inciso a)** y **8 inciso c)** de la Ley de Marcas citada, la adquisición de un signo distintivo se obtiene no solamente por el registro (Sistema Atributivo) sino también por el uso (Sistema declarativo). No obstante, y tomando en cuenta, lo prescrito en el numeral 8 inciso c) citado, tenemos, que existe la posibilidad de adquirir la propiedad de un signo distintivo por el uso anterior de la misma, siempre y cuando, el oponente pruebe que ha presentado con anterioridad a la marca a la cual se opone, una solicitud de inscripción del signo usado, en el caso concreto, de **“HEALTHY CHOICE”**, ante el Registro de la Propiedad Industrial. Al respecto, el **artículo 17** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone lo siguiente:

“Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista

de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión” (Lo resaltado no es del original)

Del contenido de la norma transcrita, queda claro que la oponente-apelante incumplió con el procedimiento establecido en los artículos **8 inciso a)** y **17** de la Ley de Marcas, pues, de los autos no se desprende que la empresa apelante haya presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial una solicitud de inscripción de la marca “**HEALTHY CHOICE**” dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud de oposición, de ahí, que resulta necesario mencionar, que por el sólo hecho de manifestar la apelante, que solicitó en diversas ocasiones la inscripción de la marca “**HEALTHY CHOICE**”, y que la misma fue rechazada por ser descriptiva, no es suficiente, para que el Registro **a quo**, proceda a cumplir lo establecido en el artículo 17 citado, y demás normas de la Ley de Marcas, pues, en tratándose de una oposición fundamentada en el uso anterior de un signo distintivo, la normativa es clara, en el sentido, de que para que opere dicha oposición, la empresa oponente-apelante, debe demostrar el haber presentado una solicitud de inscripción de la marca “**HEALTHY CHOICE**” en el plazo establecido por el numeral 17 de la Ley de Marcas, de lo contrario, no puede el Registro **a quo**, acumular los expedientes y por ende, realizar el cotejo correspondiente de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta lo expuesto, y la documentación que consta en el expediente, tenemos, que no se evidencia, que la representante de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, haya demostrado ser la primera en usar la marca que se pretende inscribir y tampoco, tal y como indicó anteriormente, logra demostrar, que la solicitud de la marca “**HEALTHY CHOICE**” la presentó en el plazo prescrito por el numeral citado, dado que no hay prueba que establezca lo contrario, por consiguiente, no le asiste un mejor derecho de conformidad con los numerales 4), 8 inciso c) y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos.

SEXTO: SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA OPOSITORA Y APELANTE. Cabe destacar, que la notoriedad alegada por la empresa apelante, no puede ser aceptada por este Tribunal, porque de conformidad con los artículos 2, 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y 6 Bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, cuando se sostenga la notoriedad de una marca, se debe proveer de los elementos de prueba que puedan ser examinados, ocurriendo que en el caso concreto no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca.

Al respecto, resulta importante traer a colación lo dicho por este Tribunal en el Voto N° 135-2006, de las 16:15 horas del 9 de junio del 2006, que citando un pronunciamiento del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, indicó:

“...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).



A nivel de doctrina, conviene tener presente lo manifestado por el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en punto a la notoriedad, señala: “(...) *marca notoria es la que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca (...)*”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P. 32**).

Tomando en cuenta todo lo dicho, al opositor le queda simplemente un signo no inscrito, y por tanto, desechadas las protecciones especiales del artículo 17 y del 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal signo no inscrito es inoponible al derecho de prelación del solicitante de la marca de comercio “CHOICE’S”

SÉTIMO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En razón de la consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia, que anteceden este Tribunal concluye, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del seis de marzo del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

OCTAVO: 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° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del seis de marzo del dos mil ocho, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Oposición a la inscripción de la marca
Marcas notoriamente conocidas
TNR: 00.42.55