

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0605-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca BABARIA (diseño)

Berioska S.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 180979)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0655-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del treinta de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Berioska S.L., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de España, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, catorce minutos, catorce segundos del veintisiete de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de abril de dos mil once, el Licenciado Bruce Esquivel, representando a la empresa Berioska S.L., presentó al Registro la Propiedad Industrial solicitud de nulidad contra el registro de la marca BABARIA (diseño), registro N° 180979, cuyo titular es la empresa Coprodisa Costa Rica S.A.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, catorce minutos, catorce segundos del veintisiete de febrero de dos mil doce,

dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

TERCERO. Que la representación de la empresa Berioska S.L. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada, en fecha veintitrés de marzo de dos mil doce; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida para ante este Tribunal la apelación mediante resolución de las quince horas, trece minutos, cuarenta segundos del cuatro de mayo de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que bajo el registro N° 180979 del diecisiete de octubre de dos mil ocho y vigente hasta el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se encuentra inscrita la marca de fábrica



propiedad de Coprodisa Costa Rica S.A., en clase 3 de la nomenclatura internacional para distinguir perfumería, cosméticos, lociones para el cabello (folios 77 y 78).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no se ha logrado comprobar la notoriedad del signo BABARIA utilizado en el extranjero por la empresa apelante, ni tampoco una actuación que configure como competencia desleal por parte de la empresa Coprodisa Costa Rica S.A.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin

lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca , por considerar que no se logró demostrar ni la notoriedad del signo usado por la empresa solicitante de la nulidad en el extranjero ni la comisión de un acto de competencia desleal por parte de la empresa titular de la marca en Costa Rica.

El apelante por su parte alega que la marca usada por su representada goza de notoriedad, y que la competencia desleal queda demostrada porque los productos distinguidos con dicha marca fueron distribuidos por una empresa parte del grupo económico al que pertenece la ahora titular costarricense.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a su propia capacidad para identificar al producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que éste provoque un riesgo de confusión al ser cotejado contra derechos de terceros que le sean oponibles.

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad del registro de una marca cuando ésta “...*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contravinando una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206).

Así, por medio de la posibilidad de anulación de las marcas registradas, se procura crear una nueva oportunidad para que los interesados legítimos puedan cuestionar al signo de que se trate, diferenciándose de la oposición al registro en que, tratándose ésta de un cuestionamiento que se da durante la fase previa al otorgamiento del derecho, los interesados están frente a una mera expectativa; en cambio, en el caso de la anulación la Administración se encuentra ante un derecho otorgado, por lo que tal condición ha de pesar en la resolución que se tome sobre la procedencia o no de acoger la nulidad pedida.

QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA. Inicia este Tribunal analizando el alegato de notoriedad del signo usado y registrado allende las fronteras de Costa Rica. Ya el **quo**, en la resolución apelada, y aplicando la jurisprudencia emanada sobre el tema por este Tribunal, rechazó el alegato de notoriedad por considerar que tal condición no fue correctamente comprobada por la representación de la empresa solicitante. Analizadas las

probanzas contenidas en el expediente, debe este Tribunal confirmar lo resuelto sobre este punto. La notoriedad ha de ser no solamente alegada sino correctamente comprobada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho. La notoriedad, y siguiendo la exposición que sobre el tema hace Manuel Lobato (**op. cit., páginas 321 y siguientes**), tiene dos facetas, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva se refiere a los esfuerzos empresariales dirigidos a lograr que su marca sea conocida de una forma amplia en el comercio internacional, círculos empresariales o sectores del público pertinentes. La subjetiva se refiere al conocimiento que, efectivamente, se tenga en dichos sectores de la marca, ya que los meros esfuerzos empresariales no son suficientes para conocer si la marca es notoria o no, puesto que el tesón que la Ley de Marcas recompensa con el reconocimiento de la notoriedad es aquel que lleva efectivamente a que la marca sea reconocida por los consumidores reales y potenciales y los participantes en los canales de distribución y comercialización, y no los meros actos realizados por la empresa con tal fin pero que no demuestran por si mismos el haber alcanzado tal nivel dentro del comercio. Así, la documentación presentada para comprobar la notoriedad no cumple con tal función, y por medio de ella tan solo se puede demostrar la comercialización de productos identificados con la marca BABARIA (revistas y catálogos del legajo 1 de pruebas, certificaciones de exposición en páginas web en folios 72 a 78 del legajo 2 de pruebas), sin que de dicha prueba se pueda dilucidar el tema sobre si el signo verdaderamente es conocido en los sectores pertinentes y en qué grado, de tales probanzas tan solo se puede inferir que productos identificados con la marca BABARIA se comercializan en algunos lugares del mundo, y que ésta se encuentra registrada fuera de nuestro país; pero de ellas no se

puede llegar a conocer si la marca, efectivamente, goza de un reconocimiento amplio en los sectores pertinentes que justifique el otorgamiento de la calidad de notoria por parte de la Administración Registral. Y sin tal reconocimiento, el signo usado en el comercio extranjero por la empresa Berioska S.L. no tiene la capacidad de ser considerado un derecho anterior en los términos establecidos por el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas, y por lo tanto no puede ser el fundamento para lograr una anulación del signo registrado bajo el N° 180979. El criterio expuesto ha sido sostenido por este Tribunal en las resoluciones 1149, 1283, 1381 y 1424 de 2009, 194 y 294 de 2010, y 151, 191, 306, 678, 753, 895 y 1190 de 2011.

SEXTO. SOBRE LA PERPETRACIÓN DE UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL POR PARTE DE COPRODISA COSTA RICA S.A. Rechazada la posibilidad de que la marca inscrita sea anulada por haber sido registrada en contravención de un derecho previo de tercero, han de analizarse la otra causal alegada por el apelante, sea la de la comisión de un acto de competencia desleal por parte de la empresa costarricense que registró el signo que ahora se alega nulo. Dicho alegato se basa en la anterior relación comercial existente entre Berioska S.L. y una empresa originaria de El Salvador. Sin embargo, más allá de señalar la similitud entre las razones sociales de su otrora distribuidora comercial en dicho país, no se aporta documentación de índole jurídica que aclare cuál es la verdadera relación entre tales empresas. La mera similitud en sus razones sociales no es motivo suficiente para amparar un alegato de unicidad de empresas, y de allí tampoco se puede derivar de que el registro costarricense se haya efectuado para lograr la comisión de un acto de competencia desleal. Mal haría la Administración Registral en anular un derecho concedido conforme al ordenamiento jurídico costarricense basándose en simples suposiciones, dizque demostradas al amparo de lo publicitado en un sitio de internet, el cual no ofrece certeza jurídica de lo que en él se indica. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución recurrida.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel representando a la empresa Berioska S.L., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, catorce minutos, catorce segundos del veintisiete de febrero de dos mil doce, la cual en este acto 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.