



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0172-TRA-PI



Solicitud de nulidad de la marca

**PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N°97402 (2-97402))

Marcas y otros signos

### *VOTO N° 722-2016*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del trece de setiembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, quien es mayor, abogado vecino de San José titular de la cédula número 1-908-006 en representación de la sociedad **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:03:17 horas del 12 de febrero de 2016.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 10 de junio de 2015, el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA** en su condición de apoderado especial de la sociedad **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.**, formuló la solicitud



de nulidad contra el registro del distintivo

con el número de registro

**242066**, para proteger y distinguir en clase 29 “*Bebidas de yogures, cremas, leche fluida de*



*vaca, leche saborizada ( ejemplo chocolate, banano, fresa, vainilla, etc), leche descremada, leche de soya, leche de arroz, mantequilla, productos de huevos, productos de cocos, quesos, sopas, suero de leche, yogures.*” cuyo propietario es **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A.**

**SEGUNDO.** Que el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían apoderado de la compañía **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A.**, se opuso a la acción de nulidad planteada contra la marca MILKO (Diseño). El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:03:17 horas del 12 de febrero de 2016, resolvió “(...) *Declarar sin lugar el uso anterior y el reconocimiento de notoriedad de la marca MILKO (DISEÑO) alegado por la empresa PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.* **II. Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la marca MILKO (DISEÑO) registro 242066, en clase 29 para proteger y distinguir “Bebidas de yogures, cremas, leche fluida de vaca, leche saborizada (ejemplo chocolate, banano, fresa, vainilla, etc), leche descremada, leche de soya, leche de arroz, mantequilla, productos de huevos, productos de cocos, quesos, sopas, suero de leche, yogures” propiedad de LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A.**

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 24 de junio de 2016, el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderado especial de la empresa, **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A** apeló la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de ley expreso agravios y es por esta razón que conoce el Tribunal.

**CUARTO.** 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlistan los siguientes:

- 1) Que la empresa **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A** para el año 2014 no tenía inscrita la marca **MILKO (Diseño)** en Costa Rica (folios 10 al 17 *Legajo de apelación*)
- 2) Que la empresa **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A** presentó el 12 de noviembre de 2014 las solicitudes de inscripción bajo los expedientes números 2014-9932- 2014-9931- 2014-9930-2014-9929 para la marca de fábrica y de servicios **MILKOS-MILKOS- MILKOS (Diseño) MILKOS (Diseño)** en clases 29 para proteger y distinguir: “*Leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y fórmula láctea no de uso médico*” 32: para proteger y distinguir *bebidas de jugo, néctares, siropes, bebidas sin alcohol*, 29 para proteger y distinguir *Leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y fórmula láctea no de uso médico* y 32 para proteger y distinguir , *bebidas de jugo, néctares, siropes, bebidas sin alcohol*” (folios 10 al 17 *Legajo de apelación*).
- 3) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A**, la marca **MILKO (Diseño)** en clase 29 internacional. (folio 46)

## SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS

- 1) El uso anterior de las marcas **MILKOS** de **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A**, en Costa Rica
- 2) Que la empresa **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A** haya posicionado la marca **MILKOS** en el mercado alcanzando la notoriedad.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA** El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada,



declaró sin lugar la solicitud de nulidad del signo distintivo  registro N° **242066**, el cual protege y distingue: “*Bebidas de yogures, cremas, leche fluida de vaca, leche saborizada (ejemplo chocolate, banano, fresa, vainilla, etc), leche descremada, leche de soya, leche de arroz, mantequilla, productos de huevos, productos de cocos, quesos, sopas, suero de leche, yogures*”.

Por considerar que de las prueba aportadas por el solicitante **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.**, no demuestra el uso de la marca **MILKO (Diseño)** en Costa Rica y por esa razón no puede alegar la protección del artículo 8 de la Ley de Marcas, ya que en consonancia con el principio de territorialidad, el uso anterior y su exportación debe ser en el territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, además porque de la prueba aportada por el solicitante no se demuestra que haya sido usada en Costa Rica, no constando documentos que indiquen que esta pretendía comercializarse en Costa Rica, y en cuanto al tema de la notoriedad indicó que de la prueba no se encontró dato alguno respecto a la posición que ocupa la marca **MILKO (Diseño)** en el mercado siendo este un indicio claro para la apreciación de la notoriedad, además que no se desprende ningún documento o resolución oficial proveniente de los países donde se comercializa y describe al signo **MILKO (Diseño)** como notoriamente conocido.

Por su parte el licenciado Aarón Montero Sequeira apoderado de la empresa apelante en memorial presentado el 24 de junio de 2016, argumentó que su representada es una empresa dentro de la industria de procesadores de leche líquida con casa matriz en Guatemala, que cuenta con 213 sucursales, matrices y sedes, que actualmente se encuentran en trámite de inscripción las marcas MILKOS bajo los expedientes números 2014-009932, 2014-009931, 2014009930 y



2014-009929, para proteger productos en clase 29 y 32, indica que la empresa Lácteos Centroamericanos S.A tiene presencia en el territorio Nicaragüense y que en los últimos meses ha presentado interés en expandirse al territorio costarricense y que por ello se evidencia un aprovechamiento y competencia desleal del producto de su representada, agrega que existe similitud entre los signos y que además existe riesgo de confusión o de asociación por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende debiendo imperar la irregistrabilidad conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Solicita se declare con lugar la solicitud de nulidad interpuesta contra la marca “MILKO” (Diseño) propiedad de Lácteos Centroamericanos S.A.

**CUARTO. MARCO NORMATIVO.** Resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de **la prelación, el uso anterior y la notoriedad**, en lo que se refiere específicamente a **“Marcas y Otros Signos Distintivos”**.

Sobre los puntos mencionados, y para este caso concreto, es importante resaltar, que estos deben ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 8 inciso c) y e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

*“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:*

- 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.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.*

*Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más*



*solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.*

*El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”.*

**“Artículo 8.- 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: ... **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. ... **e)** Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. ...”

**“Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas.** Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

*La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, 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.*

*Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.*

*Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.*

**Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad.** *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”*

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema del uso anterior 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 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. ...*

*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, **Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142**).*

Siguiendo ese desarrollo normativo, este Tribunal considera que ese uso anterior de las marcas, se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que la marca u otro signo distintivo es notorio. Esta característica de notoriedad debe valorarse conforme lo expuesto en los artículos 8 e), 44 y 45 de la Ley de Marcas, transcritos supra.

De acuerdo al marco normativo expuesto, se comenzará a desarrollar el estudio de este proceso y de cada una de las figuras involucradas, comenzando con la notoriedad y el uso anterior de la marca en discusión que reclama la empresa **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.**, para luego continuar con el análisis del derecho de prelación de la marca comercial que nos ocupa.



**QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** La empresa apelante solicita la nulidad del



signo con el número de registro **242066** en clase 29, inscrita en Costa Rica desde el 20 de febrero de 2015, con el argumento que la sociedad Lácteos Centroamericanos en fecha 28 de octubre de 2014 presenta la solicitud de dicho signo, siendo que su representada pidió los signos marcarios MILKOS el 12 de noviembre de 2014 para proteger productos en las clases 29 y 32 internacional, señalando que su representada ha utilizado la marca de buena fe en el comercio y obtenido prestigio a nivel mundial siendo reconocida por los consumidores por la calidad de sus productos y los precios competitivos, y que la sociedad Lácteos Centroamericanos S.A tiene presencia en el territorio Nicaragüense y que hasta los últimos meses ha presentado interés de expandirse en el territorio costarricense por lo cual se evidencia un aprovechamiento y por ende competencia desleal, alega que su inscripción se realizó en contraposición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEXTO. ANALISIS DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA “MILKOS”, ROGADA POR LA EMPRESA PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.,** Conforme al marco normativo expuesto, es criterio de este Tribunal que la empresa apelante **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.,** no demostró la notoriedad que alega. En el expediente de estudio no consta prueba idónea que demuestre la característica de notoriedad conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, concretamente los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos transcritos con anterioridad.

En razón de ello, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a la notoriedad alegada, al establecer:



*“(...) La empresa **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A**”, aporta material publicitario de la marca **MILKO (DISEÑO)**, y se determina que no pueden considerarse como prueba suficiente para determinar la notoriedad de un signo. No encontramos dato alguno que nos dé la posición que ocupa la marca **MILKO (DISEÑO)** en el mercado, indicio claro para la apreciación de la notoriedad, ya que sirve para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado. Es importante resaltar que de la prueba no se desprende ningún documento o resolución oficial proveniente de los países donde se comercializa y se describe el signo como notoriamente conocido, donde se haya declarado en dichos países a la marca **MILKO (DISEÑO)** como notoriamente conocida.”*

Con base en lo expuesto, el Tribunal hace suya la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que efectivamente no existe un elemento idóneo que pueda ser valorado a efecto de otorgar la condición de notoriedad a la marca “**MILKOS**” en clases 29 y 32 de la nomenclatura internacional. La condición de marca notoria es excepcional y para poder adquirirla se requiere de prueba específica y contundente que conlleve a determinar al operador jurídico que efectivamente se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 4 y 45 de la Ley de Marcas citada. La ausencia de esa prueba o la presentada pero sin los requisitos formales establecidos por la ley, hace que la solicitud rogada sea rechazada, tal y como ocurre en el caso de estudio.

**SETIMO. ANÁLISIS DEL USO ANTERIOR Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DEL SIGNO MARCARIO “MILKOS” DE LA EMPRESA PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.** En lo que respecta al uso anterior del signo que nos ocupa, por parte de la empresa **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A** y de conformidad con el análisis expuesto y aplicado al caso concreto, este Tribunal considera, que la empresa apelante **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A** no logró demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca que se



discute ya que dicha empresa no evidencia de manera real y efectiva ese uso dentro del territorio costarricense.

Partiendo de lo anterior, la empresa apelante **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A** no lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior del signo distintivo “**MILKOS**”, como marca de fábrica.

Nótese que la empresa **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A** presentó hasta el 12 de noviembre de 2014 las solicitudes de inscripción del signo distintivo “**MILKOS**” bajo los expedientes números 2014-9932- 2014-9931- 2014-9930-2014-9929 para la marca de fábrica y de servicios MILKOS-MILKOS- MILKOS (Diseño) MILKOS (Diseño) en clases 29 y 32 de la nomenclatura internacional.

Así, las cosas, este Tribunal considera que por los motivos señalados, no le asiste razón a la apelante al estimar que demostró el uso anterior del signo “**MILKOS**”, de la empresa **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.** En razón de esto, concluye este Tribunal que debe ser declarado Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en representación de la sociedad **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:03:17 horas del 12 de febrero de 2016 la cual se confirma.

**OCTAVO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en representación de la sociedad **PASTEURIZADORA FOREMOST DAIRIES DE GUATEMALA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:03:17 horas del 12 de febrero de 2016 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**

**Marca notoriamente conocida**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**