



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0424-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo DUOCAL

Laboratorios Chalver de Colombia S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10510-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 733-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, representando a la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y un minutos, trece segundos del ocho de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho, la Licenciada Aisha Acuña Navarro, representando a la empresa SHS International Ltd, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **DUOCAL**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones farmacéuticas, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico (fortificantes), alimentos para uso médico incluyendo comida para bebés, infantes e inválidos,



suplementos dietéticos nutricionales para uso médico, productos nutricionales para uso médico.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Montero Sequeira representando a la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A., en fecha veinte de julio de dos mil nueve.

TERCERO. Que por resolución de las diez horas, treinta y un minutos, trece segundos del ocho de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintinueve de enero de dos mil diez, la representación de la empresa opositora planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser de interés para la presente resolución, ya que es un alegato realizado por la parte apelante, por no existir elementos probatorios adjuntos al presente expediente que lo comprueben, se tiene como hecho no probado el uso de la marca DUOCAL en territorio costarricense por parte de la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el único uso demostrado por la empresa opositora de la marca DUOCAL lo ha sido en el extranjero, rechazó la oposición interpuesta por no configurarse éste uso en un derecho anterior oponible. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que es titular de la marca DUOCAL inscrita en Colombia, país en donde se utiliza, por lo que posee el derecho de exclusiva sobre ella, y que al ser las marcas idénticas hay peligro de confusión en el consumidor.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada y los alegatos planteados por el apelante, debe este Tribunal confirmar la resolución apelada. Con los elementos probatorios allegados al expediente, es indudable tener por probado que la marca se encuentra registrada y en uso en la República de Colombia, sin embargo, y gracias al principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, dicho registro y uso no es abonable para interponer una oposición en Costa Rica. Sobre el principio de territorialidad comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un



determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, op. cit., p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.



(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of**



trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro y uso en Colombia como un derecho oponible en Costa Rica. El registro fue otorgado por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de las propias fronteras colombianas, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial; y el único uso anterior que es oponible de acuerdo a lo establecido por el inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) es el uso en territorio costarricense, el cual además obliga, de acuerdo al artículo 17 de ese mismo cuerpo legal, a presentar la solicitud de registro de esa marca previamente usada dentro de los quince días siguientes a partir de la presentación de la oposición basada en éste fundamento, lo cual tampoco ha sucedido en el presente asunto. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

CUARTO. 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 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira representando a la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y un minutos, trece segundos del ocho de enero 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36