



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0262-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de comercio “RyMCO (DISEÑO)”

CONDUIT, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2006-2789/163638)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 794-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas con treinta minutos del once de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONDUIT, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del catorce de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de febrero de dos mil trece, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condiciones dichas al inicio, solicitó la nulidad del registro marcario número **163638**, correspondiente a la marca de comercio “**RyMCO**”, inscrita el 30 de marzo de 2006, en clase 06 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “comercialización de tubos para la conducción eléctrica, el mismo metálico”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente “[...] **I) Declarar sin lugar el uso anterior y el reconocimiento de notoriedad de la marca RYMCO alegado por la empresa CONDUIT, S.A. DE C.V. II. Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la marca RYMCO registro 163638, en clase 6 para proteger y distinguir “Comercialización de tubos para la conducción eléctrica. El mismo metálico”.** [...]”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro el once de marzo de dos mil catorce, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONDUIT, S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas con veintidós minutos y cuatro segundos del diecisiete de marzo de dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y, una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las diez horas del veintiuno de julio de dos mil catorce, la Licenciada **López Quirós**, se apersonó ante esta instancia en defensa de sus intereses y expresó agravios.

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 invalidez o la nulidad 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, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y:

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de esta litis se tiene por acreditado los siguientes hechos:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**RyMCO (DISEÑO)**”, registro número **163638**, inscrita el 03 de noviembre de 2006, en clase 06 Internacional, para proteger y distinguir: “*comercialización de tubos para la conducción eléctrica, el mismo metálico*”, con fecha de vencimiento el 03 de noviembre de 2016. (Ver folios 54 y 55).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* luego de analizar la prueba que consta en autos y que fue presentada por la empresa Conduit S.A. de C.V. resolvió que la misma se refiere simplemente a copias referentes a facturación, cotizaciones, comprobantes de transporte, certificados de calidad, documentos de exportación desde México, entre otros documentos que por sí solos no constituyen prueba suficiente para establecer la notoriedad del signo que nos ocupa, en razón de que no se logra inferir el grado de extensión de conocimiento que posee en el sector pertinente la mencionada marca, como tampoco consta en autos un estudio de mercado que permita conocer el valor comercial y el nivel de transacciones que posee el signo RyMCO, ni de la prueba aportada se deriva información sobre el grado de producción o bien, la magnitud de inversión publicitaria e intensidad de difusión que goza la misma en los medios de comunicación colectiva. Agrega que tampoco se demuestra de manera fehaciente el conocimiento de la marca RyMCO por un determinado porcentaje del público consumidor, ni se sabe cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, ni tampoco la extensión geográfica y la duración de su uso. Finalmente, resalta que de la prueba no se desprende ningún documento o resolución proveniente de un órgano oficial del país de origen de la marca en estudio, donde se haya declarado formalmente



la notoriedad del signo RyMCO de la empresa CONDUIT S.A. de C.V., por lo no queda demostrada la notoriedad, conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en consecuencia, y en virtud de ello declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca RyMCO registro 163638, ya que no se logró determinar de manera objetiva y contundente que la inscripción de este signo se haya efectuado en contravención de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la citada ley.

Por su parte, la representación de la sociedad **CONDUIT, S.A. de C.V.**, en su escrito de expresión de agravios argumenta el Registro de la Propiedad Industrial procedió a analizar con ligereza y sin la técnica adecuada la abundante prueba documental presentada en el presente proceso, actuando de forma temeraria y situando en una posición de indefensión a su representada, ya que los documentos aportados son el insumo principal para demostrar el acto ilegítimo perpetuado, así como el uso anterior de la marca RyMCO por parte de su representada, dejando evidenciado que cuenta con un mejor derecho para obtener el registro de la marca RyMCO, ya que son los creadores originales de la marca y la utilizan en México desde 1983, por lo que no es aceptable que terceros se aprovechen injustamente del prestigio y reconocimiento adquirido por el titular legítimo de la marca a través de los años, gozando de prelación para obtener el registro de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que es visible la mala fe con la que actuó la empresa Representaciones Rymco S.A., al solicitar e inscribir dicha marca ante el Registro. Finalmente, indica toda la prueba aportada a los autos entre ellas, una nueva declaración jurada del señor Jacobo Milgram Guzofski donde se señala que la marca se vende en Costa Rica desde 2005, aporta además facturas, lista de distribuidores de su representada en Costa Rica, entre otros documentos.

CUARTO. SOBRE LA ACCION DE NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, de 6 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 22 el 1° de febrero de 2000, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la **NULIDAD DEL**



REGISTRO, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. En primera instancia el artículo 37 de la citada ley regula la figura de la Nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones 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); por otro lado los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la Cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso de la misma.

Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los **artículos 7 y 8 de la Ley N° 7978**; sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los **CUATRO AÑOS**, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, al establecer expresamente que “[...] *La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]*”. Obsérvese que esa norma utiliza el vocablo “*prescribirá*”, lo cual denota que la voluntad del legislador en cuanto a ese punto, fue la de establecer, en contra de los interesados en presentar una solicitud de nulidad de registro marcario, un plazo de prescripción.

No obstante, tratándose de una **marca notoria**, si bien es cierto, se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley actual, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, es decir, **CINCO AÑOS**, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la



Procuraduría General de la República concluyó:

“[...] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París -de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la ley N° 7978 y de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca- prevalece este último plano no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. [...]” (Dictamen No. C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).

Partiendo de lo anterior, y tomando en consideración la documentación que consta en el expediente, quedó demostrado que el distintivo marcario **“RyMCO (DISEÑO)”** registro número **163638**, que se pretende anular, y cuyo titular es la sociedad **Representaciones Rymco, S.A.**, se registró el **03 de noviembre del 2006**, tal y como consta a folios 54 y 55 del expediente, razón por la cual a partir de esa fecha según lo preceptúa el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, el interesado contaba con un plazo de cuatro años para interponer la **“acción de nulidad”** ante el Registro, sea hasta el **03 de noviembre de 2010**. En virtud que esa acción se presentó al Registro el **4 de febrero de 2013**, según consta a folio 1 del expediente, tenemos que el plazo para incoar la misma en esa fecha había concluido, ya que habían transcurrido seis años y tres meses (6 años y 3 meses), desde la fecha de inscripción de la marca. Aunado a lo anterior, es necesario señalar, en lo que respecta al numeral 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que a la fecha de la presentación de la acción de nulidad (4 de febrero de 2013), ya habían transcurrido seis años y tres meses (6 años y 3 meses), desde la inscripción de la marca que se pretende anular, por lo que considera este Tribunal que la **“acción de nulidad”** presentada en contra de la inscripción marcaria indicada, prescribió, conforme tanto a lo dispuesto en el párrafo tercero



del artículo 37 de la Ley de Marcas como a lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, por lo que la solicitud de nulidad presentada por la representación de la empresa **CONDUIT, S.A. de C.V.** se presentó en forma extemporánea.

Agrega este Tribunal que, dentro del expediente, no existe documentación alguna que permita concluir que esa condición de notoriedad alegada por la apelante se haya dado desde la misma fecha de su registro o en los años previos a la inscripción de la marca en Costa Rica, en razón de lo cual no es dable afirmar que la solicitud de registro fue presentada con mala fe, con el objeto de aprovecharse en forma injusta de la fama y reconocimiento del signo en México.

De lo expuesto, se podría decir que, los argumentos esgrimidos por el representante de la sociedad recurrente no son de recibo, toda vez que los mecanismos de defensa utilizados por ésta como es el caso de la prelación y la aplicación del artículo 8 incisos c) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 bis del Convenio de París, son alegatos propios de la acción de nulidad, la cual como se indicara líneas atrás prescribió.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CONDUIT, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, por nuestras razones, para que el Registro mantenga la inscripción de la marca de comercio **“RyMCO (DISEÑO)”**, en clase 06 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **163638**, propiedad de la empresa **Representaciones Rymco, S.A.**

SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CONDUIT, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, por nuestras razones, para que el Registro mantenga la inscripción de la marca de comercio **“RyMCO (DISEÑO)”**, en clase 06 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **163638**, propiedad de la empresa **Representaciones Rymco, S.A.** 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

NULIDAD MARCA REGISTRADA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.90