



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0842-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de comercio “PRICE CLUB (DISEÑO)”

CELSO PÉREZ C. POR A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes y Registros de Origen Nos. 184515 y 190980)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 799-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del dos de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por los Licenciados **Jorge Tristán Trelles**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, y **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su calidad de Apoderados Especiales de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de República Dominicana, contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con catorce minutos y treinta y seis segundos del diecinueve de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de octubre de dos mil diez, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y en la representación indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca de comercio y el nombre comercial “**PRICE CLUB**”

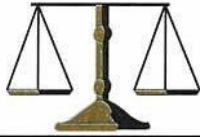


(DISEÑO), Registros Nos. 184515 y 190980, propiedad del señor **José Daniel Escalante Montealegre**.

SEGUNDO. Que el señor **Escalante Montealegre**, en su condición de titular de los citados signos, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con catorce minutos y treinta y seis segundos del diecinueve de julio de dos mil once, dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 y de su Reglamento: **DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD** contra el registro del nombre comercial “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, Registro No. 190980, el cual protege y distingue “un establecimiento comercial dedicado a la venta de zapatos, ubicado en Plaza Traube, calle central, avenidas 11 y 13 (antigua cervecería Traube, camino a Tibás)” y de la marca de comercio “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, Registro No. 184515, el cual protege y distingue “Zapatos” en clase 25 internacional, y cuya titularidad de ambos signos es de **José Daniel Escalante Montealegre**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito. Por lo anteriormente expuesto, dichos registros se mantienen incólumes en esta resolución. (...). **NOTIFÍQUESE.- (...)**”.

TERCERO. Que los Licenciados **Jorge Tristán Trelles** y **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y condición indicadas, impugnaron mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho recurso conoce este 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 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.



Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a los Licenciados **Jorge Tristán Trelles** y **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, aportar a los autos la documentación idónea, a efectos de comprobar la notoriedad alegada de su marca **“PRICE CLUB (DISEÑO)”**, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833, la cual consta de folios 1 al 110 del Legajo de Prueba del Solicitante de la Nulidad que nos ocupa.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que bajo el **Registro No. 184515**, de fecha 21 de enero de 2009 y vigente hasta el 21 de enero de 2019, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de comercio **“PRICE CLUB (Diseño)”**, propiedad del señor **JOSÉ DANIEL ESCALANTE MONTEALEGRE**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“zapatos”*, (Ver folios 71 y 72).

2- Que bajo el **Registro No. 190980**, de fecha 29 de mayo de 2009, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial el nombre comercial **“PRICE CLUB (Diseño)”**, propiedad del señor **JOSÉ DANIEL ESCALANTE MONTEALEGRE**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta de zapatos, ubicado en Plaza Traube, calle central, avenidas 11-13 (antigua cervecería Traube, camino a Tibás)”*, (Ver folios 69 y 70).



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

- 1) Que la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, haya usado en Costa Rica la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, previamente a la marca y el nombre comercial “**PRICE CLUB (Diseño)**”, inscritos bajo los Registros Nos. 184515 y 190980.
- 2) Que la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, haya alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la condición de notoria.
- 3) La notoriedad y el uso anterior de la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**
- 4) La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, como signo distintivo para los productos de la clase 25 y 35 de la nomenclatura internacional.
- 5) La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, por parte de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 6) El alcance geográfico de cualquier utilización, promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se aplica la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, por parte de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 7) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, por parte de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 8) La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, por parte de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**



- 9) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca **“PRICE CLUB (DISEÑO)”**, por parte de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, en particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida en su país de origen u otro Estado miembro del Convenio de París por las autoridades competentes.
- 10) La requerida producción y mercadeo de los productos que protege y distingue la marca **“PRICE CLUB (DISEÑO)”**, en Costa Rica y otros países, por parte de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**
- 11) El valor asociado a la marca de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**

CUARTO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad de los registros de la marca de comercio y del nombre comercial **“PRICE CLUB (Diseño)”**, que interpuso la empresa **Celso Pérez C. POR A.**, por considerar que la prueba presentada por ésta, no permite afirmar o decretar la alegada notoriedad, señala que si bien es cierto la parte promovente de las presentes diligencias aporta prueba, la misma al ser tan escueta no precisa el conocimiento de la marca registrada en República Dominicana por un determinado porcentaje del público consumidor, no sabemos cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de la inversiones hechas por la empresa para promocionarla. No se aportan estudios técnicos que demuestren lo anteriormente dicho; indicando que la prueba aportada no conduce a probar, que su marca sea notoria, es decir, no es una prueba idónea que necesariamente conlleve a la declaratoria de notoriedad de la marca del gestionante. Señaló además, que no se encontró dato alguno que diera la cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos y la posición que ésta ocupa en el mercado, indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven 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. Asimismo, la intensidad del uso de la marca puede



demostrarse mediante el volumen de ventas (es decir, el número de unidades vendidas) y la facturación (es decir, el valor total de dichas ventas) alcanzadas por el oponente en relación con los productos que llevan ese signo y no existe prueba en el expediente que nos brinde algún dato o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de ésta, la misma es insuficiente en ese sentido y no expresa dato alguno en cuanto a los medios utilizados, lugares y cantidad de recursos invertidos en ella, y como consecuencia de esto, la prueba presentada no demuestra la notoriedad alegada, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supracitados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria y al no demostrar esa característica en sus marcas no se demuestra algún acto de competencia desleal por parte del titular de los signos registrados en nuestro país.

Inconforme con lo resuelto, la representación del apelante en sus agravios, manifestó que la empresa **Celso Pérez C. por A.**, es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de República Dominicana; que el nombre comercial “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, es propiedad de esa empresa desde hace más de seis años en el campo de la venta de zapatos, bolsos, fajas entre otros; que el señor Escalante Montealegre inscribió tanto el nombre comercial como la marca a su nombre y que el mismo estuvo en las instalaciones de la empresa con la intención de obtener la representación de ésta en Costa Rica, y por supuesto conoció de la marca porque incluso ya ésta estaba en el mercado internacional; que se presentó solicitud en las clases 25 y 35 por parte de su representada de la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, bajo el expediente No. 2010-1981; que su representada es muy reconocida en ese país; que la empresa no ha autorizado al señor Escalante Montealegre a inscribir la marca a su nombre en ningún país y que asimismo su representada no tiene relación con el señor Escalante Montealegre; que la marca inscrita es 100% igual a la de su propiedad; que el señor Escalante Montealegre se promociona por medio de internet y mediante ésta informa los diferentes servicios que brinda; que el nombre comercial data del año 2004 en República Dominicana y en Costa Rica desde el



2008, con lo que queda demostrado el origen de la marca es dominicana y no costarricense como lo reclamó el señor Escalante Montealegre; que no lleva razón el Órgano a quo al decir que el señor Escalante Montealegre no necesita la autorización para utilizar la marca, ya que ésta es una clara infracción de un derecho de terceros; y que el señor Escalante Montealegre inscribió la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**” de mala fe. Finalmente cita como fundamento legal los artículos 8 inciso a), b) y c), y 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, el artículo 17 inciso a) y d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley No. 7472, el artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, el artículo 10 bis, incisos 2) y 3.1), y los artículos 7, 13, 17, 24, 28, 102, 103, 104, 114, 121, 136, 221, 241, 242, 285, 433 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil.

QUINTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, 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 distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *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) contraviniendo 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, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca de comercio y del nombre comercial “**PRICE CLUB (Diseño)**”, cuyos registros se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que los signos inscritos por el señor **José Daniel Escalante Montealegre** no contravienen los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los incisos a), b) y c) de este último artículo; ni lo estipulado por los artículos 40 y 42 ibídem, ni lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, avalando este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el Órgano a quo en cuanto a que no se comprobó con la prueba aportada a los autos por la aquí apelante ante esta instancia, el uso anterior en el territorio nacional de la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, ni la notoriedad de la misma, todas estas razones por



las cuales resulta inaplicable para el caso en concreto la prohibición establecida en el inciso c) del artículo 8 de la ley citada alegada por el apelante, en virtud de resultar aplicable el principio de territorialidad para la prueba de uso anterior. Finalmente, debe tomarse en cuenta, que la empresa apelante **CELSO PÉREZ C. POR A.**, no comprueba la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, en particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida en su país de origen u otro Estado miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por las autoridades competentes, ni tampoco tal como se indicó supra, ante esta instancia.

Como consecuencia de lo anterior, sea no demostrarse la notoriedad de la marca del apelante, es criterio también de este Tribunal, que resulta inaplicable lo establecido en el artículo 6 bis inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en cuanto a la mala fe en la inscripción de los signos que nos ocupan, por parte de su titular en Costa Rica.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licenciados **Jorge Tristán Trelles** y **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderados Especiales de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con catorce minutos y treinta y seis segundos del diecinueve de julio de dos mil once, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra los Registro Nos. 184515 y 190980 de la marca de comercio y del nombre comercial “**PRICE CLUB (Diseño)**”, respectivamente, propiedad del señor **José Daniel Escalante Montealegre**.

SÉTIMO. 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, N° 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por los Licenciados **Jorge Tristán Trelles** y **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderados Especiales de la empresa **CELSO PÉREZ C. POR A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con catorce minutos y treinta y seis segundos del diecinueve de julio de dos mil once, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra los Registro Nos. 184515 y 190980 de la marca de comercio y del nombre comercial **“PRICE CLUB (Diseño)”**, respectivamente, propiedad del señor **José Daniel Escalante Montealegre**. 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.-**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.