



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0626 TRA-PI-

Oposición a la inscripción de la Marca “METAL MULISHA DE COSTA RICA”

METAL MULISHA LLM, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 9913-09 (2009-8226,2010-8227,2011-172, 2011-173, 2011-176, 2011-0178, 2010-8226)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 808-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del veinticinco de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manrique Lara Bolaños, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno quinientos sesenta y ocho quinientos ochenta y cinco, apoderado especial de la sociedad **METAL MULISHA LLM**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y seis minutos diecisiete segundos del veintiuno de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de noviembre de dos mil nueve por el señor Franklin Aguilera Calderón mayor, casado, empresario, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres trescientos veintiuno novecientos quince, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **METAL MULISHA DE COSTA RICA** en clase 25 internacional para proteger y



distinguir:” *camisas, camisetas, pantalones, cortos, zapatos, sudaderas, (Todo lo anterior para mujer hombre, niño, niña jóvenes)*”.

SEGUNDO. Que en memorial recibido el 13 de setiembre de 2010, el licenciado Manrique Lara Bolaños, apoderado especial de la sociedad **METAL MULISHA LLM**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **METAL MULISHA** tramitado bajo el expediente número 99-09 para proteger y distinguir en clase 25 internacional:”*Camisas, camisetas, gorras, sombreros, fajas o bandas, pantalones, pantalones cortos, zapatos, medias, ropa interior, todo para hombres, mujeres, niños y niñas; adultos adolescentes*; que en memorial recibido el 12 de enero de 2011 presentó solicitud de inscripción en clase 09 internacional para proteger : “anteojos, aros para anteojos y lentes para antejo, todo para hombres, mujeres, niños y niñas, adultos, adolescentes”, tramitado bajo el expediente número 2011-172; que en memorial recibido el 12 de enero de 2011 solicita la inscripción en clase 18 internacional para proteger “bolsos, billeteras, carteras, todo para hombres, mujeres, niños y niñas, adultos y adolescentes”, tramitado bajo el expediente número 2011-173; que en memorial recibido el 12 de enero de 2011 presentó solicitud de inscripción en clase 18 internacional para proteger y distinguir “bolsos, billeteras, carteras, todo para hombres, mujeres, niños y niñas, adultos y adolescentes”, tramitado bajo el expediente número 2011-176; que en memorial recibido el 12 de enero de 2011 presentó solicitud de inscripción en clase 09 internacional para proteger y distinguir “anteojos, aros para anteojos y lentes para antejo, todo para hombres, mujeres, niños y niñas, adultos, adolescentes, tramitado bajo el expediente número 2011 1178. Expedientes que fueron acumulados mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veintiséis minutos del veintiuno de junio de dos mil once.

TERCERO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada, Verónica Zúñiga Tenorio, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad



número uno novecientos veintitrés doscientos noventa y seis, apoderada especial de la sociedad **METAL MULISHA LLM**, presentó oposición contra la marca solicitada alegando entre otros que la marca pertenece a su representada conforme los registros realizados en los Estados Unidos de Norteamérica y que además es una marca notoriamente conocida a nivel internacional y comercial. Además presenta solicitud de inscripción de la marca **METAL MULISHA y METAL MULISHA (DISEÑO)** en clases 9,18, 25 de la clasificación Internacional.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y seis minutos diecisiete segundos del veintiuno de junio de dos mil once, resolvió “(...) *I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2009-9913 por la señora VERONICA ZÚÑIGA TENORIO, en representación de la empresa VERONICA ZÚÑIGA TENORIO (SIC), contra la solicitud de inscripción de la marca “METAL MULISHA DE COSTA RICA”, en clase 25 internacional; presentada por el señor FRANKLIN AGUILERA CALDERÓN, a título personal, la cual se acoge. II Se rechaza la inscripción de las marcas “METAL MULISHA (DISEÑO), expediente 2010-8226, “METAL MULISHA” expediente 2010-8227, “METAL MULISHA” expediente 2011-172 “METAL MULISHA” expediente 2011-173, “METAL MULISHA (DISEÑO)” expediente 2011-176, “METAL MULISHA (DISEÑO)” expediente 2011-178, en clase 9, 18 y 25 que fueron acumuladas en el presente asunto...*”

QUINTO. Que el licenciado Manrique Lara Bolaños, apoderado especial de la sociedad **METAL MULISHA LLM**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y seis minutos diecisiete segundos del veintiuno de junio de dos mil once.



SEXTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no observa hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1- Que la empresa **METAL MULISHA LLM**, haya efectuado un uso real y efectivo de la marca en Costa Rica.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acumular los expedientes 8226-2010, 8227-2010, 172-2011, 173-2011, 176-2011 Y 178-2011 relativo a la solicitud de la marca “**METAL MULISHA**”, instado por el licenciado Manrique Lara Bolaños, en su condición de apoderado de la empresa **METAL MULISHA LLM**, junto el expediente 9913-



09, correspondiente a la solicitud de inscripción del signo **METAL MULISHA DE COSTA RICA**”, en clase 25, solicitada por Franklin Aguilera Calderón.

El Registro de la Propiedad Industrial procedió a rechazar la oposición presentada por el apoderado de la empresa **METAL MULISHA LLM**, al considerar “(...) *Así las cosas al no demostrar el oponente la notoriedad de sus marcas corresponde acoger la solicitud de inscripción de la marca **METAL MULISHA DE COSTA RICA**”, a la cual le asiste el derecho de prelación por haber sido presentada en fecha anterior a las marcas oponentes y rechazar la oposición presentada por parte de la empresa **METAL MULISHA LLM**”*

El apoderado de la compañía **METAL MULISHA LLM**, indica que el Registro al rechazar la oposición planteada por su representada está legitimando la usurpación de la marca ya que el signo que se pretende inscribir está ampliamente difundido y utilizado en el mundo del motocross, que como parte de la prueba de uso es que se encuentra inscrita en una serie de países alrededor del mundo, señala que tampoco tomó en cuenta la demostración del uso de la marca en Costa Rica y la titularidad de las marcas en el extranjero, incluyendo Estados Unidos, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. De Previo: Observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, en la parte dispositiva indica que se declara sin lugar la oposición interpuesta por la señora **VERÓNICA ZÚÑIGA TENORIO** en representación de la compañía **VERÓNICA ZÚÑIGA TENORIO**, cuando lo correcto es en representación de la empresa **METAL MULISHA LLM**. No obstante, en la parte considerativa de la resolución, sí efectúa el análisis con la representación correcta, lo cual evidencia un error material, por lo que en aplicación del artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, que faculta a la Administración a corregir de oficio los errores



materiales y fundamentados además en el principio de conservación de los actos, se tiene por corregido y se continúa con el análisis del caso.

SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA PRELACION Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**, tanto para **marcas** como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean **nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas,** llegando a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

En relación directa a dicho objeto, en el artículo 4 inciso a) la prelación en el derecho a obtener el registro de **una marca** se regirá por la siguiente norma: **“Artículo 4.-... inciso 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.”**. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibídem, manifiesta: **“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, 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.”

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema 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 de la 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. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. 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, 1999: pág. 142)

Partiendo de lo anterior, y una vez examinado el expediente venido en alzada, este Tribunal



estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado por cuanto con los alegatos dado y la documentación aportada así como los registros de otros países, no se puede contemplar como válida y suficiente, ya que, no se demuestra que se ha usado en el territorio nacional y conforme al principio de territorialidad, el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

Es importante señalar que respecto a los agravios del oponente y apoderado de la compañía **METAL MULISHA LLM** relativos al uso de la marca de su representada, se ha de indicar que este Tribunal con el carácter de Prueba para Mejor Resolver tal y como consta a folios 544 le previno al recurrente aportara la prueba que acreditara el uso de la marca conforme lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Marcas, no obstante el recurrente dentro de dicho término no apporto prueba que acredite su dicho en cuanto al uso, ni demuestra que tal circunstancia ha sido real y efectiva en Costa Rica, antes de la presentación solicitada, por ello no puede alegar la protección del inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, ya que conforme al principio de territorialidad el uso debe ser en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde territorio nacional, o bien ser distribuido en nuestro país, caso que no se evidencia en el expediente en estudio, ya que ninguno de los documentos aportados demuestra el uso de la marca en Costa Rica por tiempo determinado, no existe dato que demuestre que la marca ha sido promocionada en el territorio nacional, razón por la cual dichos agravios deben rechazarse.

En cuanto a los otros agravios del apoderado de la compañía **METAL MULISHA LLM**, relativos a que la marca de su representada cuenta con registros internacionales, al respecto se debe señalar que el simple uso de una marca ni aun su registro en un país extranjero son un



motivo valido para el otorgamiento del registro en Costa Rica. El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comenta 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, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 74.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. En cuanto a la validez de los registros extranjeros, la misma ha sido sostenida en la siguiente jurisprudencia: Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Manrique Lara Bolaños, apoderado especial de la sociedad **METAL MULISHA LLM**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y seis minutos diecisiete segundos del veintiuno de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma para acoger la inscripción del signo solicitado.

SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Manrique Lara Bolaños, apoderado especial de la sociedad **METAL MULISHA LLM**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y seis minutos diecisiete segundos del veintiuno de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma acogiendo la inscripción de la marca “**METAL MULISHA DE COSTA RICA**”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.