



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0810-TRA-PI



Solicitud de nulidad d del nombre comercial “

COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2002-5045 anotación 2-96110)

Marcas y otros signos distintivos.

### *VOTO N° 815-2016*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.*

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **SIMON VALVERDE GUTIÉRREZ**, mayor, abogado, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 3-376-289, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A.**, sociedad existente y organizada bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:50:48 horas del 9 de setiembre del 2015.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo del 2015, la Licda. **MARIA GABRIELA ARROYO VARGAS** como apoderada de la empresa **CDM USA INC.**, interpuso acción de nulidad contra el nombre comercial “



, con el número, 149111 que protege y distingue “Un establecimiento dedicado a la venta de máquinas y equipos de uso Bancario. Ubicado en San Vicente de



Moravia, 25 metros al este de Bancrecen.”, cuyo propietario es COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A.

**SEGUNDO.** Que la señora **Rose Mary Masis Sanabria**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., fue notificada de la solicitud de nulidad, en fecha 6 de mayo de 2015 y en fecha 21 de mayo de 2015, el licenciado SIMON VALVERDE GUTIÉRREZ contestó dicha solicitud de nulidad del signo en representación de la titular.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:50:48 horas del 9 de setiembre del 2015, resolvió la solicitud de nulidad, expresando; “... **POR TANTO** se resuelve: 1) *DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD promovida por Licda. MARIA GABRIELA ARROYO VARGAS, en representación de la empresa CDM USA INC., contra el registro del nombre comercial “CDM COMPAÑÍA DE MAQUINAS” (DISEÑO) , con el número 149111, para proteger y distinguir “Un establecimiento dedicado a la venta de máquinas y equipos de uso Bancario. Ubicado en San Vicente de Moravia, 25 metros al este de Bancrecen.” cuyo propietario es COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A. cédula jurídica 3-101-031534, en virtud de que su inscripción se realizó en contravención con lo establecido en el artículo 8 inciso k de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y de que se comprobó la mala fe en su proceder. 2) En cuanto a la notoriedad de su signo alegada por la empresa solicitante de las presentes diligencias, la misma se deniega dado que no se comprobó. 3) También se rechaza la excepción de prescripción opuesta como defensa, dado que la mala fe demostrada, posibilita la presentación de las presentes diligencias, sin límite en el tiempo...*

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **SIMON VALVERDE GUTIÉRREZ**, de calidades y condición citada, interpuso recurso de apelación y en razón de que fue admitido el recurso de apelación conoce este Tribunal de Alzada.



**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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose estas resoluciones previas las deliberaciones de ley.

*Redacta la juez Díaz Díaz; y,*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “



, con el número 149111, para proteger y distinguir “Un establecimiento dedicado a la venta de máquinas y equipos de uso Bancario. Ubicado en San Vicente de Moravia, 25 metros al este de Bancrecen” cuyo propietario es COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., inscrita desde el 17 de agosto del 2004.

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra la solicitud de marca de fábrica



y comercio , con el número de expediente 2014-3446, para proteger y distinguir “Todo tipo de aparatos, instrumentos y equipos bancario, tal como contadoras de monedas eléctricas, clasificadoras de monedas y billetes eléctricas, encartuchadoras de monedas eléctricas, contadora de billetes y contadoras de billetes por valor eléctricas; mecanismo para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software, sistemas para el depósito de billetes, reciclador billetes eléctricas, detectores de billetes eléctricas, empujadores de billetes eléctricas, perforadoras de



billetes eléctricas, protectoras de cheques eléctricas, relojes fechadores”, en clase 9 internacional y cuyo solicitante es CDM USA, INC., presentada el 22 de abril del 2014. (ver folio 325)

3.- Que las empresas COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A. y CDM USA, INC., firmaron un contrato de distribución el 27 de noviembre de 2012, donde la COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., es el distribuidor en Costa Rica para varios productos de la empresa CDM USA, INC. (ver folios 57 a 60 legajo de prueba)

4.- Que la empresa COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., reconoció y renunció a cualquier derecho sobre las marcas y derechos exclusivos de CDM, mediante la cláusula 10 del contrato de distribución citado. (ver folio 58 vuelto del legajo de prueba)

5.- Que las empresas COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A. y CDM USA, INC, mediante reunión realizada el 2 de mayo de 2014, acordaron que el logotipo que utiliza la empresa nacional es propiedad de CDM USA, INC, y que hará un cambio de logotipo, tipografía y color antes de que termine el 2014 o firmará un convenio de licencia de uso con la empresa CDM USA INC. (ver folio 64 del legajo de prueba)

6.- Que la empresa COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., es distribuidor autorizado para Costa Rica de los productos que vende la empresa CDM USA INC., desde enero del año 2000. (ver folio 231)


7.- Que la empresa CDM USA INC., se encuentra activa y ha realizado ventas de los equipos de la marca CDM desde el año 1999 a 2013, según certificación apostillada, emitida por el señor José N. Correa, contador público autorizado de los Estados Unidos de América. (ver folio 204 del legajo de apelación)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal



carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial indicó en la resolución, lo siguiente: Cita la normativa que se aplica para la nulidad de los nombres comerciales y desarrolla las características del nombre comercial apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Registral. Analizó la prueba presentada por la

empresa CDM USA INC., en torno a la notoriedad de la marca  y concluye que la misma no cumple con los criterios para declarar el signo como tal, según los artículos 44 y 45 de la ley de marcas. Añade que se tiene por demostrado que la COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., registro para sí de manera indebida el nombre comercial



, pues no contó con la autorización para ello, quedando demostrada la mala fe y el presupuesto del artículo 17 de la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y en consecuencia el Registro 149111 se inscribió en contravención a lo establecido por el inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al existir mala fe por parte de la empresa nacional no se aplica el plazo de prescripción de del artículo 37 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa apelante, manifestó en sus agravios: Que la empresa Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM, SA está constituida desde el año 1999 con un local comercial hasta la fecha en operación y que en el 2002 se decide obtener protección para dicho nombre comercial y en el año 2004 queda inscrita... Que tanto CDM USA INC así como Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM, S.A., fueron constituidas el mismo año pues por amistad se compartió la idea de incluir las letras CDM sin ser una relación o asociación comercial además que las letras C D M tienen significados distintos para ambas empresas por lo que la única relación comercial existente ha sido la venta de equipo por parte de la empresa estadounidense a mi representada y la participación en forma conjunta en procesos licitatorios... Que la empresa CIASA no tiene relevancia en el presente proceso por estar fuera de contexto... En cuanto al registro que hizo dicha compañía de la marca CDM, es importante



tomar en cuenta que según la misma prueba aportada por la accionante, en la actualidad dicha marca ya no le pertenece a esa empresa, sino a dos particulares, por lo que el registro carece de importancia para el proceso por no haber relación alguna con la empresa CDM USA Inc...

La posición de la marca desde el año 1999 ha sido a través de mi representada debido que en ese momento la marca no era conocida ni en Costa Rica ni en otro territorio... Que el Registro de Propiedad Industrial determinó que la marca no es notoria por lo que debe prevalecer el principio de territorialidad del derecho marcario, partiendo de ese principio tiene mejor derecho a usar y proteger el distintivo marcario mi mandante, pues es quien lo solicitó, registró y usó primero en el mercado costarricense.

Que no ha existido mala fe ni queda demostrada y que existe un principio de territorialidad que rige el derecho marcario y que el nombre comercial ha sido usado desde el año 1999 en forma pacífica y continua... Que han pasado más de 15 años desde que se usa el distintivo y más de 13 desde su solicitud sin que el proceso de oposición destinado a terceros o bien el plazo de 4 años de la nulidad haya existido controversia alguna y que existe documentación del 2007 en donde ya se realizaban actividades conjuntas entre las empresas así que no hay posibilidad que el accionante se percatara de la existencia hasta el año pasado...Que las oposiciones a las solicitudes del accionante es porque se intenta incursionar en el mercado costarricense para confundir a los consumidores sobre el origen empresarial de las letras CDM...Se trata de compañías distintas, distintos socios y distintos países y que se ha superado el plazo de oposiciones en la etapa registral y los 4 años de la nulidad e inclusive los 10 años de la prescripción civil...

En cuanto al contrato de renuncia de las marcas, es cierto, se renunció a ese derecho pero nunca se estableció que lo haría para el nombre comercial siendo que sí utilizó el logotipo de la marca de servicios CDM en la venta de ciertas máquinas donde se actuó de forma conjunta por lo que hay un compromiso de no utilizar el logotipo actual de la marca CDM para identificar máquinas o servicios asociadas a estas pero no de deshacerse del nombre comercial, razón por lo cual desistió de la solicitud de marca presentada.

**CUARTO. EN CUANTO A LA ACCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE**



**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, 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, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7, 8 y 65 de la ley. Por otra parte, los artículos 38, 39 y 64 regulan lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización de la marca o por falta de uso de la misma y asimismo del nombre comercial por la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

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, 8 y 65 de la Ley No. 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 las prohibiciones establecidas en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Por último, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, cuando sea por mala fe el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, 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 N° C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).



En el presente asunto el registro que se pretende anular del nombre comercial “**CDM** COMPAÑÍA DE MAQUINAS”, data de fecha 17 de agosto del 2004, inscrito bajo el Registro N° 149111 y siendo que las presentes diligencias de nulidad fueron interpuestas basadas en la mala fe del artículo 6 bis del Convenio de París, la acción no se encuentra prescrita.

En cuanto al procedimiento de nulidad de marcas, el Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, establece en su artículo 49 que una vez admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad. Lo anterior en concordancia con los artículos 3 inciso e) y 8 del Reglamento en cita, para posteriormente si resultare necesario recibir o practicar medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes. El Registro otorgará un plazo de quince días hábiles para la evacuación de dicha prueba y finalmente, vencidos los anteriores plazos, según sea el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud planteada mediante resolución razonada y valorando las pruebas ofrecidas. Si la solicitud resulta favorable se procederá a realizar las anotaciones correspondientes en la base de datos de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y efectuando acorde con lo establecido por el artículo 86 ibídem, la publicación de la resolución de mérito en el Diario Oficial La Gaceta por una sola vez, a costa del interesado. Debe tomarse en cuenta, que ésta resolución final puede ser recurrida por los medios establecidos legalmente al efecto.





**QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De previo a lo que será desarrollado en el presente considerando, resulta oportuno advertir tanto a las partes interesadas (en este caso el apelante) en estas diligencias, como al Registro de la Propiedad Industrial, que este Tribunal no entrará a conocer sobre la notoriedad del signo que nos ocupa, por considerar que con los elementos de prueba que constan en autos no fueron demostrados tales aspectos, razón por la cual este Tribunal avala lo resuelto por el Órgano a quo en cuanto a dichos temas sea el rechazo de la notoriedad de la marca propiedad de la empresa apelante.

Por otra parte, si considera este Tribunal necesario referirse a si existió mala fe en la inscripción del nombre comercial que nos ocupa por parte de la empresa **COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A.**

En ese sentido, los artículos 2º, 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, establecen que todo nombre comercial que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho exclusivo que un nombre comercial confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega con su uso en relación con los nombres comerciales de otros establecimientos comerciales similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor.

Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaría, a saber, el que entre los signos que distinguen establecimientos comerciales iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de un nombre comercial registrado, consiste en impedir que terceros utilicen uno similar para los establecimientos comerciales iguales o parecidos al giro comercial en relación al registrado para su nombre comercial, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión.

En el proceso de análisis, y con base en los alegatos presentados ante el Registro, por la empresa gestionante de la nulidad **CDM USA INC.**, al señalar que existió un aprovechamiento injusto



del actual titular del nombre comercial en Costa Rica, en virtud de las relaciones comerciales previas en el año 2000 entre las empresas, por lo que considera este Tribunal que existe documentación probatoria idónea según fue expuesto en los hechos probados [a folio 231 consta que desde enero del año 2000 la empresa nacional era distribuidor autorizado de empresa estadounidense] que evidencia que el nombre comercial que nos ocupa, fue inscrito de mala fe por la empresa COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A.

Constan en el expediente pruebas en dicho sentido, concretamente que el país de origen del nombre comercial inscrito es Estados Unidos, según la constitución de la sociedad en el Estado de Florida desde el año 1999. [folios 17 a 22 legajo de prueba]

Asimismo, que existió un vínculo comercial muy estrecho entre la empresa **CDM USA INC**, sociedad existente y organizada bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 1345 NW 98 Court, edificio A, unidad 12, Miami, Florida 33172 y la empresa COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., desde enero de 2000, según el contrato de distribución entre estos, el cual se encuentra debidamente apostillado (ver folios del 57 al 60 legajo de prueba), razón por la cual considera este Tribunal, que la empresa COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A, teniendo conocimiento de que dicho signo distintivo pertenecía a la empresa estadounidense, solicitó e inscribió en Costa Rica sin su autorización el nombre comercial, con lo cual queda evidenciado que ese nombre comercial ya pertenecía a otra persona jurídica distinta a la empresa **nacional**, ya sea porque la tuviera inscrita o la estuviera usando en su país de origen.

Todos estos hechos en conjunto son indicios contundentes para este Tribunal comparta lo indicado por el Registro en cuanto a la mala fe y constitución de un acto de competencia desleal

por parte de la empresa nacional en el registro del nombre comercial “**CDM**”, asociado esto a que la marca “**CDM**” existe en Estados Unidos de América desde el año 1999.



De los hechos probados 4, 5 y 6 se desprende la renuncia de la empresa COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., a cualquier derecho sobre las marcas CDM, y no es de recibo como lo indica el apelante que se renunció a las marcas, pero no así al nombre comercial, resulta un absurdo llegar a esa determinación donde se conocía plenamente de la existencia de las marcas y la compañía estadounidense. Además, que la empresa costarricense se comprometió a cambiar el logotipo que utiliza en el comercio al reconocer que es propiedad de CDM USA INC., y se demostró claramente la relación empresarial que existió entre las compañías.

La relación comercial existente entre las empresas se encuadra dentro de lo estipulado por el artículo 6 septies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

... [Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o **de reclamar la anulación** o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones [...]

En cuanto a la figura del agente, el tratadista, Fernández Novoa, expresa: “... *La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer país entabla contactos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo país registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no estaría dispuesta a conceder...*” (Fernández Novoa, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004,**



pág. 95).

La finalidad del artículo 6 septies, es salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas frente a la apropiación arbitraria de las mismas por sus socios comerciales, considera el Tribunal que los términos “**agente**” y “**representante**” deben **interpretarse en sentido amplio** con objeto de cubrir todo tipo de relaciones basadas en un acuerdo contractual en el que una parte representa los intereses de la otra, con independencia del *nombre jurídico* que se dé a la relación contractual entre las empresas COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., y CDM USA INC.

Considera esta instancia que basta con que exista un acuerdo de cooperación comercial entre las partes de un tipo que genere una relación de confianza al imponer al solicitante, de forma expresa o tácita, una obligación general de lealtad y probidad en la defensa de los intereses del titular de la marca.

Dada la variedad de formas que las relaciones comerciales pueden revestir en la práctica, se aplica un planteamiento caso por caso que se centra en la cuestión de saber si el vínculo contractual existente entre el titular y el gestionante de la nulidad se limita únicamente a una serie de transacciones ocasionales, o si, por el contrario, su duración y contenido son tales que podrían justificar la aplicación del artículo 6 septies citado. En el caso de estudio es claro que la cooperación con el titular fue lo que permitió al solicitante conocer y apreciar el valor de la marca y le incitó posteriormente a intentar registrarla en su propio nombre, hecho que posibilita la anulación de dicho registro.



Mantener la inscripción del nombre comercial “**CDM**”, Registro N° 149111, propiedad de la empresa, COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A., sería violatorio del artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe la registración de un signo si se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia



desleal, en relación con los artículos 6 septies, 10 bis incisos 1, 2, y 3.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial -el que Costa Rica suscribió y ratificó.

Según los hechos que este Tribunal tiene por probados, existió un vínculo comercial muy estrecho entre la empresa nacional y la compañía CDM USA INC, desde enero de 2000. Asimismo, la empresa **COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A**, solicitó e inscribió sin autorización de la empresa **CDM USA INC.**, el nombre comercial



Ahora bien, habiéndose comprobado dicha relación comercial desde el año 2000 entre las empresas citadas; y asimismo la comprobación de haber de por medio un contrato de distribución y que posteriormente la empresa nacional inscribiera el signo como suyo, y sin autorización, el signo “**CDM**”, con idéntico logo, revela una práctica abusiva del derecho que le correspondía.

Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que: “... *Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe...*”, y continúa diciendo en el artículo 22: “... *La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso*”.

La mayoría de la doctrina ha aceptado que la naturaleza jurídica del abuso del derecho: “... *Es un acto ilícito por violentar un principio o principios generales del derecho. En este último caso, la ilicitud permite configurar el abuso del derecho como una figura dotada de autonomía y temáticamente tratada dentro de la teoría general del derecho. ...*”. (**Parajeles Vindas**,




**Gerardo. El Abuso Procesal. Escuela Libre de Derecho. Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 49).**

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, introdujo entre otros el artículo 10 bis, que literalmente dice:

*Artículo 10 bis. - [Competencia desleal]*

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*
- 3) En particular deberán prohibirse:
  - i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ...”**

Los numerales transcritos junto con la normativa legal citada, van dirigidos a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al público consumidor, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que sin derecho alguno, utilizan los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original. La empresa nacional, tenía pleno conocimiento de que el ligamen con el signo distintivo en discusión era únicamente la distribución de los productos y el giro comercial en Costa Rica que

protege y distingue la marca “  , y al excederse en ese derecho, inscribiendo como nombre comercial a favor de su representada dicho signo como nombre comercial, transgrediendo la tarea que se le había confiado, constituye una práctica ilegítima que tiene como consecuencia la devolución del conjunto de derechos plasmados en los artículos 8 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 6 septies y 10 bis del Convenio de París, al verdadero titular, en este caso a la empresa **CDM USA INC.**, concretamente la anulación de




dicho registro, lo que resulta procedente, por lo que en este sentido se comparte lo estipulado por el Registro de Propiedad Industrial.

Concluye este Tribunal que no se aprecia buena fe comercial, por parte de la empresa **COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A.**, titular del nombre comercial. A criterio de esta instancia, desde el momento en que la empresa hace la solicitud está reconociendo que el signo es originario de Estados Unidos de América, lugar en que se encuentra constituida y organizada la empresa promovente **CDM USA INC.**, y que su titular es un tercero con el que mantuvo relaciones comerciales y profesionales.

Resulta desleal el intento del aprovechamiento que hace la empresa costarricense, del



posicionamiento de la marca “”, sobre todo por haber mantenido relaciones comerciales de distribución. Para el momento en que se hace la solicitud de inscripción del nombre comercial que nos ocupa, la empresa de Costa Rica tiene completo y absoluto conocimiento de las fortalezas del signo y que se trata de un signo que no es originario de Costa Rica, ni de su propia creación, lo que no puede desconocer. Considera este Tribunal que la acción de registro del nombre comercial no fue espontánea, natural ni casual; sino que contiene un alto grado de conocimiento previo procurando una ventaja indebida.


Al respecto, se transcribe lo manifestado por el apelante representante de la empresa **COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A.**, que denota la mala fe con la que actuó:

*... mi representada se comprometió a no usar el logotipo actual de la marca CDM que se utiliza en los Estados Unidos de América por parte de CDM USA INC., para identificar máquinas o servicios asociados a estas, pero esto dista mucho de asumir o interpretar como un compromiso por parte de mi mandante para deshacerse del nombre comercial... (ver folio 356)*



De lo anterior se desprende el conocimiento pleno del verdadero titular del signo distintivo y no puede excusarse en el hecho de diferenciar la marca del nombre comercial, ya que la finalidad es identificar en el mercado el origen empresarial de productos o de un giro comercial determinado.

Conforme lo expuesto al determinar este Tribunal con la prueba aportada por el gestionante, que

el nombre comercial “”, inscrito en fecha 17 de agosto de 2004, bajo el Registro N° 149111, propiedad de la empresa **COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A.**, fue inscrito en Costa Rica de mala fe mediante un acto de competencia desleal, **SE DECLARA SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **SIMON VALVERDE GUTIÉRREZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A.**, en contra de la resolución dictada por la dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:50:48 horas del 9 de setiembre del 2015, la que en este acto se confirma.

**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, 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se **DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO** de apelación interpuesto por el licenciado **SIMON VALVERDE GUTIÉRREZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa





**COMPAÑÍA DE MAQUINAS DE COSTA RICA CDM S.A.**, en contra de la resolución dictada por la dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:50:48 horas del 9 de setiembre del 2015, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**