

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0333-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS,
S.A., apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-1936)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0464-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y dos minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, apoderada especial de la compañía **INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Avenida Federico Boyd y 51, Scotia Plaza, piso 9 a 11, Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:23:45 horas del 04 de agosto de 2021.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa

INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A., presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase **32 internacional** bebidas sin alcohol, aguas minerales, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas, todas con sabor a cola.

El Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibile por derechos de terceros, conforme el artículo 8 incisos d) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A.** interpone recurso de apelación en su contra, y en sus agravios manifestó: 1. Los titulares de ambos signos se refieren a giros distintos, ya que el giro abierto del nombre comercial no permite determinar que comercialice productos con sabor a cola, el nombre de un establecimiento no implica la venta de un producto de igual denominación que confunda al consumidor, por lo que ambas empresas tienen un mercado meta distinto. 2. El motor de búsqueda de Google no refleja ningún resultado sobre ese distintivo en nuestro país. El signo inscrito fue registrado con anterioridad, pero no hay un uso de este en nuestro país. 3. En cuanto a la naturaleza de los productos, el nombre comercial

distingue bebidas en general, mientras que su representada indica un producto específico. Los canales de comercialización difieren totalmente, las bebidas de su mandante no se expendrán en un local que no existe. Además, no hay similitud en el consumidor promedio meta, el cual no confunde la compra de bebidas de cola en un sin número de comercios en comparación con un establecimiento que no existe. 4. El establecimiento comercial PRIX no está disponible en el mercado nacional, no cuenta con verdadera fuerza distintiva, no es posible que lo identifiquen los consumidores, ya que es inexistente. El establecimiento no comercializa producto alguno en ningún tipo de cantidad normal y lógica según el giro comercial inscrito.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial **PRIX**, registro 148358, desde el 6 de julio del 2004, a nombre de PARMALAT NICARAGUA, S.A., para distinguir un establecimiento dedicado a la producción, distribución y comercialización, de jugos refrescos y otras bebidas no alcohólicas, ubicado en kilómetro 4 ½ , carretera norte Managua, Nicaragua (folio 4 y 5 legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que lleva razón la apelante en cuanto a la falta de uso del nombre comercial en Costa Rica, siendo que al presente estudio se le debe incluir el análisis del principio de territorialidad, por cuanto el derecho que rige a los signos

distintivos está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Según este principio el derecho exclusivo se extiende únicamente dentro de las fronteras del país, sobre este tema señala la doctrina referida a las marcas, pero también aplicable a los nombres comerciales:

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). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

La Ley de marcas señala en su artículo 64: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”*

Pero ¿dónde debe darse dicho uso? De acuerdo con lo explicado sobre el principio de territorialidad, este ha de darse en Costa Rica, territorio de protección del derecho otorgado, y al tratarse de un nombre comercial, el cual por su propia naturaleza tiene un arraigo territorial específico, ese uso se traduce en la necesidad de que este distinga a un establecimiento cuya ubicación física esté dentro del territorio nacional.

En el caso concreto se logra verificar por medio de la certificación visible a folio 4 del legajo de apelación, que el nombre comercial **PRIX** no corresponde a un establecimiento comercial ubicado en Costa Rica, por lo tanto, no es utilizado en nuestro territorio nacional, y al cual ni siquiera le alcanza la aplicación de las leyes costarricenses gracias al principio de territorialidad analizado. Por lo que oponerlo a la marca que se solicita registrar sería imponer una barrera al comercio creando una distorsión ilegítima en el mercado, impidiendo que un empresario pueda realizar la inscripción legítima de su marca en Costa Rica por un signo que no es usado en nuestro país.

En este sentido es que se aceptan los alegatos esgrimidos por el apelante, y se concluye que el nombre comercial **“PRIX”** no es utilizado para distinguir un establecimiento en Costa Rica, por lo que no constituye impedimento para continuar



con el trámite de inscripción del signo . En dicho sentido pueden verse, entre otros, los votos 1489-2009, 0266-2010 y 0339-2010.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por María Laura Valverde Cordero representando a **INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:23:45 horas del 04 de agosto de 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite incoado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

T.E: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33