

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)
<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA:
LA MARCA Y LA MARCA NOTORIA EN COSTA RICA

RESUMEN: El presente informe de investigación incorpora la doctrina y jurisprudencia más relevante acerca del tema de la marca, abarcando su definición y protección jurídica, además de aspectos relacionados a su inscripción eficaz, también se toca el tema de la marca notoria, principalmente a partir del Convenio de la Unión de París.

Índice de contenido

1 DOCTRINA.....	2
a) Concepto de marca y su clasificación.....	2
b) Inscripción de la Marca.....	4
c) El protocolo de modificación del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial, concepto y su relación con la marca notoria.....	6
Su relación con la marca notoria.....	8
d) El convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.....	9
e) Análisis del Artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París....	12
Requisitos de la marca notoria en el artículo 6bis del CUP.....	13
Notoriedad del signo	13
f) Marcas y su protección en el derecho comparado.....	15
2 NORMATIVA.....	17
a) Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.....	17
3 JURISPRUDENCIA.....	21
a) Aspectos sobre la declaratoria de Nulidad del acto de inscripción.	21
b) Análisis del artículo 8 de la Ley de Marcas.....	26
c) Análisis sobre la eficacia del acto de inscripción como acto administrativo.....	34
d) Análisis de la inscripción de marcas según el artículo 8 de la Ley de Marcas.....	39
e) Concepto, elementos, protección registral y deber de probar notoriedad.....	40
f) Desarrollo histórico y normativo de la marca notoria.....	75

1 DOCTRINA

a) Concepto de marca y su clasificación

[BATALLA]¹

"Por disponer el artículo 1º del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial un régimen uniforme sobre marcas, tomaremos como definición de las mismas la que da el artículo 7º de ese instrumento: "Para los efectos del presente Convenio, Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular".

El concepto comprende que las marcas deben pertenecer a los titulares de establecimientos comerciales o empresas o establecimientos industriales o de servicios. Esta es una condición sine qua non para obtener la titularidad de tales signos distintivos de mercancías, productos o servicios; el Convenio hace diferencia si se encuentran ubicados tales establecimientos o empresas en el territorio centroamericano o fuera de él.

En el primer caso gozan las marcas de tratamiento nacional en cada Estado del Área, pero la primera solicitud de registro habrá de presentarse en el país de origen de la misma. Se considera como país de origen de la marca aquél en donde el empresario tiene su principal establecimiento o domicilio. La admisión de la solicitud de registro le otorga al peticionario o a sus causahabientes un derecho de, prioridad durante seis meses, para que dentro de ese plazo pueda solicitar el registro de esa marca en los otros Estados centroamericanos.

Aun cuando las disposiciones del Convenio son también aplicables a

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

las marcas de los productos, mercancías o servicios de empresas con domicilio o establecimiento fuera del Istmo Centroamericano, la propiedad de ellos sólo se reconoce y protege en el Estado o Estados de Centro América en que se hubiere inscrito, pero no adquiere el péntente derecho de prioridad alguno.

Tanto en una como en la otra situación, no se exige la condición de domicilio, establecimiento o empresa en el país donde la protección se pide. Es suficiente con que se cumpla con tal requisito en el país originario de la marca.

Conforme al Convenio la relación de la marca a una empresa es esencial, de manera que únicamente podrán registrar estos signos distintivos las personas naturales o jurídicos, para destinarlos a distinguir los artículos que fabriquen o expendan. Sin embargo por ser facultativo el uso de las marcas, pueden registrarse éstas aunque no se pretenda emplearlas y es posible mantenerlas como marcas de protección o defensa y reservadas, a condición de que al destinarlas al uso, no infrinjan la norma que obliga ausar el signo exterior para indicar que el producto es centroamericano, hecho en el país de origen de que se trate, y además indicar el nombre dél propietario o usuario de la marca. Es una de las características de las marcas indicar la procedencia del producto, mercancía o servicio; pero en este caso es una exigencia legal. Otro concepto que extraemos es que el Convenio requiere que la marca esté vinculada a la negociación mercantil, a los bienes de la hacienda, de la cual forman parte los "derechos que recaigan sobre la llamada propiedad inmaterial, como es el caso del derecho al uso «exclusivo del nombre comercial y de la marca". y La marca puede ser utilizada por personas físicas o 'jurídicas, a condición de que tengan ciertas cualidades determinadas por la actividad que ellas realizan: comercio, industria manufacturera, industrias agrícolas, pecuarias, forestales, extractivas, de caza, pesca, construcción o transporte, o servicios; pero la marca hará referencia a la individualización del producto, mercancía o servicio, y no a la acción que estas personas lleven a cabo. "A pesar de su origen histórico común y de que primitivamente lo que caracterizaba a la marca era la individualización de la empresa y la comprobación del cumplimiento de los reglamentos impuestos por la autoridad pública, como garantía de la calidad de los productos, en la actualidad se diferencia la marca del nombre comercial objetivo en que aquélla es signo distintivo de mercancías, en tanto que, el nombre comercial es el que distingue e individualiza a la negociación. Ambos signos, en cambio son elementos de la hacienda y los dos confieren derechos inmateriales

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

de que es titular el empresario".

Las marcas en general se clasifican en doctrina con muy diferentes nombres. El maestro Rangel Medina las divide: según el contenido de sus caracteres accidentales (marcas nominativas, figurativas, mixtas y plásticas); por sus relaciones con otras especies de marcas (defensivas, de reserva, ligadas, individuales, comunes, colectivas); por los elementos que entran en su constitución (compuestas y complejas o asociadas); por la calidad del sujeto que usa el signo distintivo (de fábrica, comercio, agrícola); por la ley conforme a la cual se otorga su protección (nacionales, extranjeras, internacionales); por la fuente del derecho a la marca (registradas y no registradas)."

b) Inscripción de la Marca

[QUINTERO NASSAR]²

"El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad industrial señala en su artículo 8 que el empleo y registro de marcas es facultativo y solo será obligatorio cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o alimentos adicionados con sustancias medicinales, pero el poder u organismo ejecutivo de cada Estado Contratante puede hacer extensiva esta obligación a cualquier producto.

Uno de los requisitos fundamentales para la inscripción de una marca es que no quede comprendida dentro de las prohibiciones absolutas, señaladas en los Convenios internacionales, o prohibiciones derivadas de derechos anteriores de terceras personas.

Las prohibiciones relativas se refieren a las marcas y nombres comerciales iguales o similares que ya se encuentran registrados o en uso desde una fecha anterior, y a cualquier otro derecho de propiedad industrial o personal anterior. El Convenio

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, señala este tipo de prohibiciones en su artículo 10 incisos o) y p).

Este mismo artículo 10 indica en sus incisos del a) al ñ), q) y r), las prohibiciones absolutas dentro de las cuales se encuentran: banderas nacionales, escudos, insignias o distintivos de los Estados, municipios u otra entidad pública, de organismos internacionales o de naciones extranjeras salvo que exista autorización; nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y entidades religiosas o de beneficencia; diseños de monedas y billetes de curso legal, estampillas, timbres, etc. ; signos, palabras o expresiones que ridiculicen, sean contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres; nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas distintas de la que solicitan el registro sin su autorización; nombres técnicos o comunes de los productos, términos genéricos y que sirvan para indicar la naturaleza de los productos o servicios, adjetivos calificativos y gentilicios; términos o frases descriptivas o que sirvan para designar especie, calidad, cantidad, o valor del objeto a protegerse; simples colores aislados, envases que sean del dominio público o de uso común; simples indicaciones de procedencia o denominaciones de origen; los distintivos que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza y calidad; y los mapas.

Tampoco, de conformidad con el artículo 11 de este Convenio, pueden incluirse dentro de las etiquetas o superficies de las marcas, dibujos o reproducciones de diplomas, medallas, premios u otro signo que haga suponer la existencia de galardones obtenidos, salvo que se acredite la veracidad de éstos."

c) El protocolo de modificación del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial, concepto y su relación con la marca notoria.

[ALVARADO ACOSTA]³

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

"Al haber analizado el Convenio de París, el concepto de la marca notoria, y los distintos mecanismos de represión de la competencia desleal en Costa Rica, me parece fundamental y apropiado cerrar esta investigación con una visión futurística en cuanto a la marca notoria y su protección en Costa Rica. Este capítulo no busca analizar profundamente las normas incluidas en este instrumento, sino más bien introducirlas y relacionarlas con el tema de esta investigación.

Si bien es cierto que en esta investigación se analizaron los avances en la protección de la propiedad industrial, al establecer nueva legislación de fondo y de forma, es a mi criterio correlacionar estos esfuerzos con el paso que sigue en el futuro, y que solidifica la protección a las marcas notorias.

Esta visión del futuro se consolida en un instrumento jurídico que tendrá implicaciones astronómicas para la tutela de la marca notoria en Costa Rica. Hablo sobre el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Al respecto, establece la Licenciada Anabel González: "...el país ha suscrito una cantidad importante de convenios internacionales y ha promulgado legislación en los diversos campos. En algunas de estas de estas áreas, los niveles de protección otorgados en el país se ajustan relativamente bien a los nuevos parámetros internacionales, como podría ser, en general, en el área de los derechos de autor y derechos conexos o en el área de marcas, con la reforma del Convenio Centroamericano (sic) de la Propiedad Industrial."¹¹⁹

Dice el artículo 122 del citado protocolo de modificación: "Código de propiedad industrial- El presente instrumento constituye el Libro Primero del Código Centroamericano de Propiedad Industrial, y al entrar en vigor el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales) el mismo constituirá el Libro Segundo.

Por ello, podemos notar como esta reforma del convenio sí incluye una sección destinada a las patentes, modelos, y dibujos de invención, elementos los cuales se encuentran ausentes en el presente Convenio Centroamericano. De tal manera, podríamos afirmar que el Convenio Centroamericano de 1970, no es realmente un convenio para la protección de la propiedad industrial, sino más bien para la protección de los signos distintivos de la

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

empresa. Sin embargo, con el protocolo se amplía la materia de protección, para efectivamente incluir esta importante sección de la propiedad industrial.

En cuanto al objeto de la modificación del libro primero, establece el protocolo: Artículo 1: "Los Estados Contratantes adoptan el presente Convenio para establecer en sus territorios un régimen jurídico uniforme sobre marcas, expresiones o señales de publicidad comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como para la represión de la competencia desleal en tales materias.

Por último cabe mencionar que este Convenio tiene una relación directa con el Convenio de París, al aplicarse expresamente a todos los miembros de éste. "Artículo 3.-Personas que pueden acogerse a la protección... 1) Toda persona que tenga la nacionalidad de alguno de los Estados Contratantes o de algún miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, o que tenga un domicilio o un establecimiento real y efectivo en alguno de esos Estados o miembros, se acogerá al régimen previsto en este Protocolo."

Su relación con la marca notoria

Este protocolo tiene especial importancia para esta investigación, ya que incluye explícitamente una referencia a los signos distintivos notorios. Esta inclusión es de tremenda importancia, ya que extiende el término de notorio a los nombres comerciales, y las señales de propaganda.

Reza el artículo 2 en lo que interesa: "Conceptos...Signo Distintivo notoriamente conocido: Un signo distintivo conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, o conocido en el comercio internacional." Por ello, vemos como la tutela especial de la marca notoria se amplía hacia los otros signos distintivos mencionados anteriormente.

Esta modificación también incluye una especial protección para estos signos. "Artículo 9.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros-

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectara algún derecho de tercero, entre otros en los siguientes casos:

c) Si el signo distintivo constituyere una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado Contratante por el sector pertinente del público, o en los circuitos empresariales pertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo;"

Se puede notar que este cuerpo normativo incluye específicamente la protección del signo notorio para los productos o servicios de similar índole. Sin embargo, es importante que este protocolo amplía el ámbito de protección a otros productos, si efectivamente su pudiere perjudicar al titular de la marca notoria. Sin duda este es un avance muy provechoso."

d) El convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

[RUÍZ CAMPOS]⁴

"El convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se constituyó para tal protección de la propiedad industrial, que a su vez tiene por objeto las patentes de invención constituyó para tal protección de la propiedad industrial, que a su vez tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la Competencia Desleal.

Lo que se pretende a través de este convenio es lograr que exista cierta protección, en condiciones de igualdad, entre aquellos

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

países que lo constituyeron. Todos aquellos países miembros de la Unión, así como sus nacionales, gozaran de la ventajas que las leyes respectivas de cada país ofrezcan a cada uno de sus nacionales, aunque será necesario que se cumplan las condiciones y formalidades que cada país considere conveniente, en orden de que ley respectiva pueda ser aplicada.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece en su artículo 10 bis, específicamente en su inciso 3), una serie de conductas consideradas actos de Competencia Desleal las cuales se dividen en tres grandes grupos:

- 1) Cualquier acto capaz de crea una confusión, por cualquier medio que sea, respecto al establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- 2) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

Ha de indicarse que los incisos 1 y 3 se refieren a actos de confusión, ya que regulan las actuaciones en las que, por medio del uso de marcas, etiquetas u otros distintivos similares o en algunos casos idénticos se induce al cliente a la adquisición de un producto por error.

El inciso 2 hace referencia a lo que hemos denominado actos tendientes a desacreditar el buen nombre del competidor productos, marcas, etc, cuya única finalidad es la captación de clientes por medio de descrédito y denigración de los competidores.

No puede dejarse de lado dos artículos que, si bien es cierto, forman parte del Derecho de Marcas, en el tanto y en el cuanto sean capaces de producir un daño, pasan a ser también o objetos de tutela en el campo de la Competencia Desleal.

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

El primero de ellos es el artículo 9, que se refiere a la utilización ilícita de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales; en donde lo que etende es la protección ante actos desleales del tipo que se ha conocido lomo de confusión, en donde el agente desleal utiliza sin autorización del titular, ya sea la marca o nombre comercial, para su beneficio sin la debida autorización.

El artículo 10 de dicho cuerpo legal, mantiene la misma línea que el precedente, en el sentido que brinda protección contra los diversos tipos de falsificaciones.

l artículo 10 del inciso 2 indica que la represión de los actos previstos en los artículos 9. 10 y 10 bis, podrán ser ejercitados por sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, lo cual se hará ante las instancias judiciales o las autoridades administrativas de acuerdo a las leyes internas de los respectivos países.

En el caso de Costa Rica dichos procedimientos, de conformidad con el artículo 17, párrafo tercero de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, serían en la vía judicial el procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil y en la vía administrativa por medio de la Comisión Nacional del Consumidor prevista en el articulo 50 de la Ley de Promoción de !a Competencia y Defensa efectiva del Consumidor.

En cuanto a las sanciones previstas por este Convenio es poco lo que se puede decir, ya que en realidad io que se plantea es un compromiso de cada Estado, de prever medidas para castigar a los infractores; por io cual dependerá de la legislación interna e! determinarlas.

La única sanción que se establece, si así se le puede llamar es el embargo a la importación de productos, en lugares en que la marca ilícita o las indicaciones falsas tengan derecho a la protección legal, lo cual a la vez resulta muy vago, ya ;que se indica una

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

serie de casos en que el Estado no está obligado a llevar a cabo el embargo, tales como: el caso de tránsito, así como en el caso de que la legislación no contemple el embargo.

Debemos señalar que esta sanción se aplica únicamente en el caso de productos importados, dejándose de lado aquellas situaciones que se desarrollan exclusivamente dentro de un territorio determinado, por ejemplo el caso de que una empresa nacional utilice una etiqueta de otra empresa nacional sin la venia de aquella para la distribución de un determinado producto dentro de las fronteras nacionales, en donde obviamente no media la importación, ante tal hipótesis sería inaplicable el embargo que prevé el Convenio de París.

En definitiva es nuestro parecer que el Convenio de París deja un vacío enorme en cuanto a las sanciones a los actos desleales el cual debe de ser llenado por cada País al instaurar las normas que más les convengan.

Sin embargo, la situación anterior viene del todo a ser subsanada por la Ley de Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, N° 8039, en sus artículos ,10 a 17, que "nacionaliza" las normas del Convenio, y les da contenido, en el sentido, de que, por ejemplo la imposición de medidas de frontera ante la trasgresión de los derechos por dicha ley tutelados es posible."

e) Análisis del Artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París

[GUTIÉRREZ BLANCO]⁵

"No es posible ubicar claramente el artículo 6bis en alguna de las dos categorías de normas del CUP apuntadas anteriormente, en razón de las dudas que genera su frase inicial que dice: "1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar..." En este sentido, nuestra posición es que la única discrecionalidad legislativa permitida en este artículo es la posibilidad de que

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

cada Estado determine si la aplicación de la norma puede ser de oficio o a instancia de parte, pero, que en todo caso, la norma permite su inmediato cumplimiento, por lo que podemos afirmar que dicha norma es "autoejecutiva".

En cuanto a su aplicación concreta en Costa Rica, debemos recordar que no existe norma alguna que permita de oficio denegar un registro de marca, invalidarlo o prohibir su uso por similitud o identidad con otro signo distintivo no inscrito, por lo que en aplicación del principio de reforma mínima, debemos entender que actualmente, sólo se permite la aplicación del artículo del 6 bis CUP cuando es reclamada expresamente por la parte interesada.

Lo anterior implica que el registrador no puede denegar de oficio un registro marcario por identidad o similitud con una marca notoria. Este planteamiento, de reducir la actividad administrativa en el momento de defender los registros marcarios frente a las posibles identidades o similitudes con otros signos distintivos, que a algunos les podrá parecer alarmante, es consecuente con la normativa de los más modernos sistemas marcarios como el Sistema de la Marca Comunitaria, en este sistema concreto, por ejemplo, se ha llegado incluso a aceptar que el problema de identidad o similitud entre dos registros marcarios, es una situación meramente subjetiva que debe ser defendida por los titulares de los signos, por lo que incluso es posible la coexistencia de dos marcas idénticas inscritas a nombre de distintos titulares y para proteger los mismos productos o servicios.

Requisitos de la marca notoria en el artículo 6bis del CUP

A diferencia de lo que parece exponer la jurisprudencia patria, la calificación de marca notoria exige la concurrencia de una serie de requisitos claramente determinados, y cuya existencia debe ser previamente verificado por el Juzgador. A continuación realizaremos un análisis detallado de los elementos requeridos por el artículo 6bis del CUP.

Tipo de marca. La protección especial otorgada por el artículo incluye únicamente las marcas de fábrica o de comercio, no así las marcas de servicios. Sin embargo, la solución a dicho aspecto se

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

encuentra en el inciso 2 del artículo 16 de ADPIC que, teniendo presente las salvedades que adelante analizamos sobre su aplicación directa, obliga a ampliar la protección también a las marcas de servicios.

Signo no inscrito. La finalidad de la norma determina que la protección especial de la marca notoria abarca únicamente a los signos no inscritos. No se debe confundir la marca que supuestamente es notoria con el signo transgresor, el cual puede estar inscrito o no, según el caso. En este sentido, debemos recordar que la marca notoria es un límite al principio de registro y no a otros.

Notoriedad del signo

La marca se considera notoria cuando por consecuencia de experiencias anteriores es reconocida por una parte importante del público consumidor como propiedad de un determinado empresario. Así, podemos afirmar que estamos ante un criterio que depende, en gran medida, de la efectiva impresión que el público consumidor haya recibido. Las pautas a continuación señaladas delimitan este concepto jurídico indeterminado del "público consumidor."

En primer lugar, es evidente que este reconocimiento implica una idea específica sobre los productos o servicios que el consumidor acostumbra a distinguir por medio de la marca, pero no necesariamente, implica que se requiera una impresión de alta calidad respecto de dichos productos o servicios. Esta distinción entre la cantidad de los consumidores que deben reconocer la marca y la indiferencia respecto del nivel de calidad que en ellos evoque, es lo que ha llevado a la doctrina a señalar acertadamente, que la difusión de la marca notoria es un requisito cuantitativo. Efectivamente, lo requerido es que una buena cantidad de los consumidores de determinado sector reconozcan la marca e identifiquen con ella a su usuario, y no necesariamente importa la especial actitud que éstos tengan hacia esa marca. En cuanto al reconocimiento del usuario de la marca notoria, si bien es cierto que la norma exige que el público reconozca que se trata de un beneficiario del CUP, la imposibilidad material que encierra

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

dicho requisito permite matizarlo en el sentido de que será suficiente con que el consumidor sea consciente de que la marca es propiedad de un tercero.

Alcance territorial de la notoriedad. Otro criterio delimitador del público consumidor que debe reconocer la marca notoria lo constituye el territorio. El artículo 6bis del CUP es muy claro en cuanto a que la autoridad competente debe estimar que el signo es notorio en el país donde se reclama la protección; por ejemplo que es en Costa Rica, y no en otras latitudes del mundo. McCarthy explica claramente el punto cuando dice que se trata del caso en que la fama de la marca llega a los Estados Unidos previamente a su inscripción. Es por esta razón que legislaciones como la Española exigen que se demuestre el "uso previo" en España como prueba de la notoriedad de la marca.

Criticamos aquí una práctica constante en la jurisprudencia costarricense, pues independientemente de los aspectos de soberanía que implica proteger una notoriedad obtenida en el extranjero, se debe recordar que los Tribunales y el Registro de Costa Rica, tienen la obligación de proteger a los consumidores, por lo que se debe estudiar y proteger necesariamente a nuestro público consumidor.

En este sentido, existen muchos medios fehacientes para demostrar la notoriedad de una marca en un país determinado, éstos comprenden desde estudios científicos de opinión pública hasta la demostración del uso de la marca en el territorio determinado; sin embargo, se debe señalar que esta última vía ha perdido importancia, en el ámbito internacional, en virtud del inciso 2 del artículo 16 de ADPIC, pues a la hora de demostrar la notoriedad de una marca se permite tomar en cuenta su mera promoción en el país correspondiente.

Sector concreto del mercado. La norma en comentario determina expresamente que un tercer criterio delimitador del público que debe reconocer el signo distintivo es el sector concreto de bienes y servicios que la supuesta marca notoria distingue. Así, será suficiente con demostrar que una parte importante de los consumidores del sector determinado reconocen la marca como propiedad de un tercero, para afirmar que ésta es notoriamente conocida. Consideramos que en el respectivo análisis no se debe tener en cuenta el sector de productos o servicios según la clasificación internacional de éstos, se debe recordar que los objetivos de la clasificación son puramente administrativos .

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Por último, y en conclusión, apoyándonos en la norma analizada, proponemos la siguiente definición de marca notoria:

"es aquella marca de fábrica, de comercio o de servicios no inscrita que la autoridad competente considera que es notoriamente conocida por un sector de consumidores en el país cuya protección se reclama, como una marca propiedad de una persona que pueda beneficiarse del CUP".

f) Marcas y su protección en el derecho comparado

[JALIFE DAHER]⁶

"No hay duda de que nuestro país ha abatido considerablemente su ancestral rezago en materia de propiedad intelectual, y de que actualmente goza de un esquema legal que en términos generales puede calificarse como moderno y eficiente.

No queda duda, tampoco, de que el perfeccionamiento en la cobertura de los derechos de patentes, marcas y de autor, constituye un presupuesto del desarrollo económico del país, una base moral primaria de protección al comercio, y un compromiso colectivo de reivindicación a los aportadores de arte y talento.

Y en ese sentido, una de las grandes deudas que el sistema nacional de protección de marcas sigue padeciendo, se conforma por la inexistencia de defensa preliminar que se concede al titular de una marca registrada para impedir que marcas confundibles a la suya puedan ser otorgadas

En la mayor parte del mundo, quien es propietario de una marca registrada tiene el derecho de oponerse a que una nueva marca sea concedida, cuando la misma pueda significar una afectación de sus legítimos intereses. En nuestro país, en cambio, la nueva marca

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

es otorgada sin da oportunidad a impedir el daño al afectado, reposando la pureza del sistema, únicamente, en la labor que la autoridad despliegue para evitar la coexistencia de marcas confundibles. En contra de la oposición se ah sostenido que la escasa cultura de marcas en nuestro país impedía su puesta en marcha. Hoy ese argumento no es ya apelable.

Es claro que el sistema de oposición habrá de significar demoras notables en la consecución de registros, y que ello podría desalentar la tramitación de solicitudes nacionales.

Sin embargo, debe también reconocerse que un síntoma de maduración deberá consistir en sacrificar algunos meses de espera, a cambio de un incremento sensible de la seguridad jurídica que debe entraña la apropiación de una marca.

Bajo el sistema actual el margen de riesgo es altamente preocupante, y son ya muchos los litgios que pretenden corregir situaciones que pudieron haberse evitado a través de los filtros adecuados.

Para quien tiene una marca que se invade con un nuevo registro la afectación se traduce en seguir un juicio largo, complejo y costoso, buscando nulificar el registro agresor, con la consecuencia inmediata de que la marca ilegal se utilice impunemente durante un largo periodo. Y para quien obtiene una nueva marca, el modelo actual implica también el grave resigo de que en los primeros años del registro éste pueda ser revocado, bajo el expediente de su concesión irregular o negligente. En esta segunda situación, los gastos de publicidad e introducción de la marca suelen verse seriamente amenazados.

Al final, el sistema de oposición se erige como una meta media inevitable en nuestro tránsito hacia un esquema responsable y acabado de protección de los signos distintivos."

2 NORMATIVA

a) Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

[ASAMBLEA LEGISLATIVA]⁷

Artículo 4º- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

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.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.

Artículo 8º- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1º aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1º aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1º aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

h) (Así derogado por el artículo 1° aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Artículo 17°- Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.

3 JURISPRUDENCIA

a) Aspectos sobre la declaratoria de Nulidad del acto de inscripción

[TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL]⁸

Resolución N ° 365

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA .-San José, a las nueve horas del veintiséis de setiembre del dos mil.-

Proceso ORDINARIO establecido en el JUZGADO QUINTO CIVIL DE SAN JOSE , por AAF MCQUAY INC. , representada por Gerald L.Boehrs, de calidades desconocidas, contra MACQUAY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA .- Intervienen como apoderados especiales judiciales de la sociedad actora los licenciados Jorge

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Tristán Trelles y María del Milagro Chaves Desanti y de la sociedad demandada Marisia Jiménez Echeverría y Edgar Villalobos Brenes.-

RESULTANDO:

1.- La presente demanda cuya cuantía se fijó en la suma de dos millones de colones es para que en sentencia se declare:" 1. Que la marca de fábrica y comercio MCQUAY (Diseño), es una marca de origen de ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que pertenece a AAF-MACQUAY INC., quien es la única que tiene derecho inscribirla en Costa Rica. 2. Que la inscripción de la marca de fábrica y comercio MCQUAY a favor de la demandada se efectuó en Costa Rica en contravención de Protección de la Propiedad Industrial establecida en el Convenio de París. 3. Que es nula y en consecuencia debe procederse a la cancelación de la inscripción de la marca de fábrica y comercio MCQUAY (Diseño), en clase 11 de la nomenclatura internacional, efectuada en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica que, consta en el acta número 91.676, tomo 295, folio 43, para proteger y distinguir los siguientes productos: . aparatos eléctricos de uso personal; . aparatos electrodomésticos; y . partes y componentes de aparatos e instrumentos 4. Que debe condenarse a la demandada al pago de las costas procesales y personales de este juicio. 5. Que debe condenarse a la demandada al pago de daños y perjuicios por la suma de C 2.000.000,00 (DOS MILLONES DE COLONES).-(Sic).

2.- La sociedad accionada fue debidamente notificada de la demanda y la contestó negativamente oponiéndole las excepciones de falta de derecho y la genérica de sine actione agit.-

3.- El licenciado Frank Araya Knudsen, Juez Quinto Civil de San José, en sentencia dictada a las quince horas del catorce de junio del dos mil, resolvió:"...POR TANTO: De conformidad con los hechos tenidos por demostrados, el aspecto que se tuviera como no determinado, consideraciones de fondo efectuadas y los artículos citados, se acogen las excepciones de falta de derecho y la genérica de sine actione agit que formulara la parte accionada. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda ordinaria de AAF-McQuay Inc., representada por Jorge Tristán Trelles, contra McQuay Do Brasil Industria e

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Comercio Sociedad Anónima, representada por Marisia Jiménez Echeverría y Edgar Villalobos Brenes. Lo anterior se resuelve sin especial condena en costas al estimarse que la parte actora y perdidosa ha litigado de buena fe."(Sic).

4.- De dicho fallo conoce este Tribunal en virtud de apelación interpuesta por la apoderada de la actora. Esta sentencia se dicta dentro del plazo de ley. En los procedimientos se han observado las prescripciones correspondientes.

REDACTA la Juez MOLINA ESCOBAR; Y,

CONSIDERANDO:

I.- La parte actora indicó en su demanda, entre otros aspectos, que desde el año 1933 ha desarrollado el negocio de fabricación y venta de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, constituyéndose en uno de los principales fabricantes y comercializadores en el mundo de este tipo de equipo, que esta empresa es la única y exclusiva propietaria de la marca de fábrica y comercio originaria de los Estados Unidos de América, MCQUAY, la cual cuenta con gran fama y prestigio internacional, logrando su inscripción en ese país en 1966, bajo el número de registro 813.449, que sus productos se venden en 65 países de América, Europa y Asia y esa marca se encuentra debidamente registrada en 21 países alrededor del mundo. Que el dos de enero de 1975 la actora y la empresa brasileña Coil Participacoes E Empreendimentos LTDA. constituyeron la compañía denominada MCQUAY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO, la que el 15 de ese mismo mes y año suscribió con MCQUAY-PERFEX INC., compañía del mismo grupo corporativo de la demandante, un contrato de licencia de marca comercial mediante el cual establecieron los términos de los usos de las marcas comerciales propiedad de AAF-MCQUAY INC. e inscritas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, bajo el registro número 720613, el 13 de junio de 1972 y el diseño bajo el registro número 210950, el 13 de setiembre de 1972. Que en ese contrato la actora le otorgó a la demandada ciertos derechos de conformidad con el contrato de asistencia que se menciona de fecha 10 de diciembre de 1974, que incluían una licencia exclusiva para fabricar y ensamblar los productos exclusivos de AAF-MCQUAY INC. y vender tales productos en Brasil.

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Además le otorgó una licencia, mediante la firma de un contrato de licencia de marcas comerciales sin pago de regalías, de fecha 15 de enero de 1975, según el cual la demandada podría utilizar ciertas marcas comerciales de la actora, incluyendo la marca comercial MCQUAY, en el acuerdo de que dicha licencia tendría validez únicamente mientras el contrato de asistencia técnica estuviese en vigencia. Dicho contrato fue inscrito el 19 de julio de 1982 por la demandante, en la Oficina de Marcas comerciales de Brasil bajo el número 9774/79. Que en 1984 el referido contrato terminó y la demandante no suscribió un nuevo contrato con la compañía brasileña. Indica que luego de la terminación del contrato de licencia de marcas comerciales, Coil Participacoes E Empreendimentos LTDA., actuando en representación de la compañía demandada, sin la autorización y conocimiento de su socio, la empresa actora, solicitó la cancelación de las marcas comerciales propiedad de AAF-MCQUAY INC., logrando su cometido y presentó dos solicitudes para el uso de la marca comercial MCQUAY, marca que posteriormente intentó inscribir a su nombre el 20 de junio de 1985, sin el conocimiento previo de la actora, a pesar de que en el contrato de licencias de marcas comerciales, se había acordado que en caso de su terminación la accionada dejaría de usar todas las marcas comerciales bajo licencia y no aduciría derecho alguno por el uso previo de las mismas. En marzo de 1986 la demandada reformó sus estatutos y la compañía actora retiró su participación como accionista de esa empresa y como ésta no tenía conocimiento de los procedimientos de cancelación que se efectuaban en su contra, en un acto de mera tolerancia y buena fe, le permitió a la MCQUAY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. utilizar el MCQUAY, en su denominación social, por un plazo de 3 años, en el entendido de que pasado ese tiempo la demandada debería cambiar su denominación social por otra, en la que no se utilizara el nombre MCQUAY, sin que la accionada procediera conforme se había comprometido. Manifiestan que aún cuando los estatutos de la compañía demandada le permiten hacer uso de las marcas de la demandante, ante los actos de mala fe que ha efectuado, se pretende revocarle dicha autorización y prohibirle la utilización de la marca MCQUAY en Brasil o en alguna otra parte del mundo. Que la demandada sin ser la titular de los derechos de la marca de repetida cita, la ha inscrito en varios países incluyendo Costa Rica, encontrándose esa inscripción vigente hasta el 13 de junio del 2005. Pide que en sentencia se declare que la marca de fábrica y comercio a que se ha hecho referencia, incluyendo su diseño, es una marca de origen de Estados Unidos de América y pertenece a la actora, quien es la única que tiene derecho a inscribirla en Costa Rica, que la

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

inscripción de esa marca de fábrica y comercio a favor de la demandada, se efectuó en Costa Rica en contravención de la Protección de la Propiedad Industrial establecidos en el Convenio de París, que es nula y en consecuencia debe procederse a la cancelación de la inscripción de la marca de fábrica y comercio MCQUAY (diseño), en clase 11 de la nomenclatura internacional, efectuada en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica y que debe condenarse a la demandada al pago de las costas procesales y personales, más la suma de dos millones de colones por daños y perjuicios. (Ver folios 171 a 175)

II.- En este proceso lo que se pretende fundamentalmente es la declaratoria de nulidad de actos o disposiciones administrativas, relativas a la inscripción marcaria, considerando este Tribunal que el asunto es de naturaleza contencioso administrativa y por lo tanto se declarará incompetente en razón de la materia y ordenará remitir los autos al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para lo que a bien tenga disponer (artículos 13 y 43 del Código Procesal Civil). Ya este mismo Tribunal se ha manifestado en el mismo sentido en pronunciamientos anteriores, pudiendo citarse como antecedente la resolución número 229 de las nueve horas del nueve de junio del dos mil, de esta misma sección, la que en lo que interesa se transcribe para evitar repeticiones innecesarias, en la fundamentación de esta declaratoria:

" II.- La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sus pronunciamientos ha señalado: "... esta Sala en resoluciones N° 134 de las 14:30 horas del 29 de octubre de 1993 y N° 119 de las 14:15 horas del 27 de julio de 1994, manifestó lo siguiente: "... La declaratoria de nulidad de actos o disposiciones administrativas es una función atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa en el artículo 1° de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los siguientes términos: "Por la presente ley se regula la Jurisdicción contencioso administrativa establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo".

III.- La inscripción del nombre comercial en cuestión, en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, es un acto

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

administrativo sujeto al Derecho Administrativo. Por su parte, el artículo 110, inciso 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los juzgados de lo contencioso administrativo y civil de hacienda conocerán: " De los juicios contencioso-administrativos que se promuevan con el objeto de proteger a toda persona en el ejercicio de sus derechos administrativos, cuando éstos sean lesionados por disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las municipalidades y toda institución estatal, autónoma o semiautónoma, actuando como personas de derecho público y en uso de facultades regladas".

IV.- En el sub lite, con la demanda lo que se pretende fundamentalmente es que se declare la nulidad de actos o disposiciones administrativas, que en nuestro parecer, con la nueva normativa vigente, bien podrían ser conocidos directamente por el Registro de la Propiedad Industrial, según lo regulado en la LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, N(7978, que rige a partir de su publicación en La Gaceta N(22 del 1(de febrero del 2000. Así se deduce de sus artículos 7, 8, 26, 27, 37 (que permite aún la declaración de oficio de la nulidad con remisión al artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, N(6227, de 2 de mayo de 1978 -declaración de lesividad administrativa-), 44, 66, 67, 73, 75, 82 a 85, que autorizan un procedimiento administrativo, donde se garanticen los principios del debido proceso, para que ha pedido de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial, declare la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en la ley. Los tribunales competentes para pronunciarse sobre la nulidad del acto administrativo que ordena una inscripción marcaria son los contencioso administrativos y no los civiles, en razón de la tramitación propia del derecho público a que se somete esa inscripción y a la especialidad de la materia.

V.- En armonía con todo lo expuesto, este Tribunal considera que el asunto es de naturaleza contencioso administrativa y por lo tanto se declarará incompetente por razón de la materia, y ordenará remitir los autos al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para lo que a bien tenga disponer (artículos 13 y 43 del Código Procesal Civil)."

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

POR TANTO:

Por tratarse de materia contenciosa administrativa, este Tribunal se declara incompetente para conocer de este asunto y ordena remitirlo al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. Se le previene a las partes que en el plazo de tres días, señalen lugar dentro del perímetro judicial de ese Tribunal, o medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, quedarán notificadas de las resoluciones posteriores con sólo que transcurran veinticuatro horas después de dictadas.

b) Análisis del artículo 8 de la Ley de Marcas

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]⁹

Exp. N° 02-674-163-CA

Resolución: N° 38-2008-S.X

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Décima. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, Anexo A, a las diez horas y veinticinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil ocho.-

Se conoce recurso de apelación de la actora dentro de proceso ordinario contencioso-administrativo de Pepsico, Inc., representada por su apoderado especial judicial, Luis Pal Hegedüs, cédula de identidad N° 1-558-219 contra el Estado, representado por su Procurador Adjunto, Omar Rivera Mesén, cédula de identidad N° 1- 606-129. Ambos representantes son mayores, casados una vez, abogados y vecinos de San José.-

Resultando:

I) Fijada la cuantía de este asunto como inestimable (véase resolución de f. 89), la demanda es para que en sentencia se

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

declare: la Nulidad de la resolución N° 5946 de las ocho horas quince minutos del tres de octubre del dos mil uno, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Público y la nulidad de la resolución N° 488-2002 de quince horas veinte minutos del treinta de abril del dos mil dos, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera (véanse escritos de interposición de la demanda, específicamente el f. 3 y deducción de la demanda, especialmente f. 49, donde se mencionan los actos impugnados y f. 57, donde se solicita la anulación).-

II) El Estado contestó negativamente la demanda y pidió que se declare que lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial y la Sección Tercera de este Tribunal, es conforme a derecho. Pidió además, que se condene a la actora al pago de ambas costas por la acción. Asimismo, opuso la excepción de falta de derecho (véase escrito de contestación, fs. 73-83 y especialmente f. 82).-

III) Que la jueza de instancia, Licda. Lorena Montes de Oca Monge, por medio de su sentencia N° 1413-05 de las diez horas del cinco de diciembre del dos mil cinco, desestimó la demanda en su todos sus extremos, señalando en la parte dispositiva de la misma, lo siguiente: "Se declara con lugar la defensa de falta de derecho y en consecuencia, sin lugar en todos sus extremos la demanda establecida por PEPSICO, Inc., contra el Estado.- Se mantienen incólumes la (sic) resoluciones No. 5946 de ocho horas quince minutos del tres de octubre del dos mil uno dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y la No. 488-2002 de quince horas veinte minutos del treinta de abril del año dos mil dos, dictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en calidad para aquella época de Superior Jerárquico.- Son a cargo de la parte vencida ambas costas de esta acción" .-

IV) Que la parte actora apeló la sentencia mencionada y dicha apelación fue admitida por el Juzgado y en razón de ello conoce de la misma este Tribunal.-

V) Al asunto se le ha dado el trámite que le es propio y no se notan defectos que invaliden lo actuado o que deban ser corregidos, por lo que se procede a dictar sentencia dentro del término que lo permiten las labores del Despacho, previa la deliberación de rigor.-

Redacta el Juez Canales Hernández;

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Considerando:

I. La actora aporta en su escrito de interposición del recurso de alzada, los siguientes documentos aparentemente como prueba para mejor resolver, pues no lo pide expresamente (véase ofrecimiento a fs. 119-122): 1) Declaración jurada de la señora Kelly Mahon Tullier; 2) Copia de una página promocional que incluye la marca "CHEETOS"; 3) Lista de países en los cuales se vende actualmente los productos amparados bajo la marca "CHEETOS"; 4) Lista de países en los cuales se encuentra registrada la marca "CHEETOS"; 5) Copia de los Certificados de Registro y renovación de la marca "CHEETOS" en clase 30 internacional en varios países; 6) Lista de países en los cuales PepsiCo, Inc. y sus afiliadas tiene actualmente solicitudes pendientes de registro de la marca "CHEETOS"; 7) Copia del empaque inicial de los productos amparados bajo la marca "CHEETOS"; 8) Copia de varios empaques de los productos amparados bajo la marca "CHEETOS" utilizados en varios países alrededor del mundo; 9) Copia de una revista que data de 1964 describiendo los primeros anuncios de televisión para la marca "CHEETOS" en los Estados Unidos de América; 10) Fotografías de anuncios y afiches destacando la marca "CHEETOS"; 11) Copia de la sentencia del expediente 03-07756 del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala (véanse los documentos ofrecidos a fs. 127-151).-

Tal prueba debe ser rechazada, por cuanto no se considera importante para resolver debidamente el recurso, amén que debió haber sido ofrecida por la parte en el momento procesal oportuno, no pudiéndose constituir la prueba para mejor proveer en un remedio para la incuria de los litigantes.-

II. Observando el escrito de deducción de la demanda, no aparece una pretensión, expresamente como la mencionada en la sentencia; no obstante, revisando la línea argumental utilizada, es claro que se intentan impugnar los actos que rechazaron la impugnación de la solicitud de inscripción de marcas realizadas por la aquí actora. Además, en el escrito de interposición de la demanda, a texto expreso se señala cuáles son las conductas administrativas impugnadas, no pudiendo existir duda razonable al respecto.-

III. Se prohija el elenco de hechos probados y no probados de la sentencia impugnada.-

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

IV. Los agravios de la actora, contra la sentencia de primera instancia, son fundamentalmente los indicados en su escrito de interposición del recurso de alzada (fs. 112-122) y en la expresión de agravios realizados ante este Tribunal (fs. 155-157). El Estado no planteó argumento alguno contra el recurso de apelación, limitándose a manifestar que la sentencia impugnada, está ajustada a derecho, debiéndose por ese motivo confirmarse, por el Tribunal (véase escrito de f. 154. Con el fin de facilitar la exposición y no incurrir en repeticiones innecesarias, en los siguientes apartados, se hará referencia a cada agravio y al análisis realizado por parte de esta Cámara.-

V) Primer agravio: La actora indica que la sentencia impugnada concluye que existe diferencia entre la marca registrada "CHEETOS" y la marca solicitada "CHETOTIS", lo cual no es cierto por la evidente similitud que se observa entre ambos signos marcarios. Invoca el numeral 8.a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y señala que es evidente que existe una semejanza gráfica, fonética e ideológica importante, lo que induciría a error y confusión a los consumidores, máxime que ambas marcas están amparando productos alimenticios idénticos bajo la clase 30 de la Nomenclatura Internacional. Invoca además, la sentencia N° 64 de las 16:20 horas del 26 de octubre de 1984 (fs. 112-114).-

Este Tribunal, rechaza este argumento, por las siguientes razones: 1) El artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, N° 7978 de 6 de enero del 2000, indica: "Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: (...) d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior" . Esta norma es reflejo de lo establecido en una norma de carácter superior a la ley ordinaria, como lo es la en el artículo 6 bis del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París de 1883) (ratificado mediante Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995), que dice: " 1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.// 2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.// 3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe" ; 2) Una vez establecida la norma aplicable, este Tribunal considera que el concepto de si una marca es susceptible de provocar "confusión" con otra marca o nombre comercial, es lo que la doctrina denomina "concepto jurídico indeterminado". Al respecto se ha dicho, por la más calificada doctrina administrativista: "Por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las Leyes pueden ser determinados o indeterminados. Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de una manera precisa e inequívoca. Por ejemplo, la mayoría de edad se produce a los dieciocho años; el plazo para interponer los recursos de reposición de alzada es de un mes; la jubilación se declarará al cumplir el funcionario sesenta y cinco o setenta años. El número de años, o el número de días así precisados, están perfectamente determinados y la aplicación de tales conceptos en los casos concretos se limita a la pura constatación, sin que se suscite (una vez precisado por la Ley el modo del cómputo y efectuada la prueba correspondiente) duda alguna en cuanto al ámbito material a que tales conceptos se refieren. Por el contrario, con la técnica del concepto jurídico indeterminado la Ley refiere una esfera de la realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que intenta delimitar un supuesto concreto. Así, procederá también la jubilación cuando el funcionario padezca incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones; buena fe; falta de probidad. La Ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosas, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación. La Ley utiliza conceptos de experiencia (incapacidad para el ejercicio de sus

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

funciones, premeditación, fuerza irresistible) o de valor (buena fe, estándar de conducta del buen padre de familia, justo precio), porque las realidades referidas no admiten otro tipo de determinación más precisa. Pero al estar refiriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución: o se da o no se da el concepto; o hay buena fe o no la hay; o el precio es justo o no lo es; o se ha faltado a la probidad o no se ha faltado. Tertium non datur . Esto es lo esencial del concepto jurídico indeterminado: la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales sólo permiten una "unidad de solución justa" en cada caso, a la que se llega mediante una actividad de cognición, objetivable por tanto, y no de volición" (García de Enterría, Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, Décima Edición, p. 457 del II Tomo); 3) Establecidas las razones por las cuáles si una marca es susceptible de provocar confusión con otra, a lo que la doctrina denomina "concepto jurídico indeterminado", que se encuentra que analizado detalladamente el caso, se comparten las apreciaciones de las autoridades del Registro Nacional y de la Sección Tercera de este Tribunal (actuando como jerarca impropio), en el sentido de que entre la marca solicitada ("CHE-TOTIS") y la marca propiedad de la actora ("CHEETOS"), no puede existir confusión para los consumidores, encontrándose ajustadas a derecho, las decisiones administrativas impugnadas. Esta Cámara considera que no puede de forma razonable, existir confusión. En ese sentido, obsérvese: a) las marcas "CHE- TOTIS" y "CHETTOS", si bien tienen un orden de letras parecido, ese parecido no puede llevar a confusión; b) En idioma castellano, desde un punto de vista fonético, ambas marcas tienen un sonido distinto, que impida que se pueda confundir; c) CHETTOS es una marca compuesta por dos sílabas y una sola palabra y CHE-TOTIS es una marca compuesta por dos palabras unidas por un guión y tres sílabas distintas; d) Aceptar la pretensión de la aquí actora, llevaría a un extremo no aceptado por el legislador, que sería que el propietario de una marca, se haga dueño de una parcela del lenguaje, lo que excedería de forma irrazonable la garantía constitucional del artículo 47 de la Carta Fundamental, dando lugar a un abuso del derecho, que no puede ser tutelado por el órgano jurisdiccional.-

VI) Segundo agravio : El apoderado de la actora, indica que la

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

doctrina del derecho marcario cita la "especialidad", como una de las características esenciales del distintivo que puede usar el comerciante para identificar sus productos, lo cual significa que la marca debe ser original, no confundible con otro. Considera que el consumidor se confundirá entre la marca de la actora, que es una de las líderes en el mercado de "snacks" y la que se pretende inscribir. Indica que entre ambas marcas lo único que las diferencia es la partícula "TI" e invoca al efecto la sentencia N° 185-2001 de las 11:05 hrs. del 28 de febrero del 2001, de la Sección Tercera de este Tribunal. Posteriormente, en el escrito de expresión de agravios, presentado ante este Tribunal, ratifica en todos sus extremos el escrito anterior y amplía los argumentos anteriores, diciendo con relación al principio de especialidad, que se debe aplicar lo resuelto por la Sección Tercera de este Tribunal, en su voto N° 348-2004. También invoca lo que en su oportunidad determinó el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, con respecto a la solicitud de inscripción de esta misma marca (fs. 155-157).-

Este Tribunal, rechaza este argumento, por las razones ya señaladas en el considerando anterior. Obsérvese que se vuelve a echar mano del argumento de la confusión entre las marcas, buscando darle fuerza al invocar el principio de especialidad u originalidad, que es uno de los principios fundamentales en el derecho de la Propiedad Intelectual. Se considera que si la confusión aducida no se produce, no se vulnera tampoco el principio, que precisamente está definido, por la no existencia de confusión entre los signos distintivos.-

VII) Tercer agravio : Invoca la actora el artículo 44 de la Ley de Marcas, repitiendo que es propietaria de una marca reconocida mundialmente y que con la marca que se pretendió inscribir se busca imitar la denominación, aprovechándose de paso de la fama, distinción, conocimiento, calidad, prestigio y posicionamiento en el mercado de los productos que fabrica y comercializa PepsiCo, Inc. También, invoca el artículo 6 bis del Convenio de París. Menciona que aceptar la inscripción de dicha marca, significaría aceptar la acción dolosa de un tercero. Finalmente, pide "(...) solicito en nombre de mi mandante que se anule la resolución impugnada y en su lugar se proceda con el rechazo de la inscripción de la marca "CHETOTIS" en nuestro país" (véase interposición del recurso de apelación a fs. 112-122).-

Esta Cámara, rechaza ese argumento final, debiéndose confirmar la

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

sentencia en lo que ha sido objeto de recurso, por las siguientes razones: a) No duda el Tribunal que la marca le pertenezca, ni que sea conocida mundialmente. No obstante se encuentra también, que si no puede razonablemente existir confusión, tampoco puede haber daño por registrar una marca distinta, por otro comerciante o industrial; b) La actora, no presentó en el expediente, indicios claros y concordantes que permitan afirmar una acción dolosa de intentar imitar por parte de Abraham Marcelo González Torres (solicitante de la inscripción de la marca "CHETOTIS), a la marca de su propiedad, quedando esa afirmación sin sustento efectivo.-

Por tanto:

Se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida por la actora, entre folios 119 y 122 del expediente. Se confirma la sentencia impugnada.

c) Análisis sobre la eficacia del acto de inscripción como acto administrativo

[TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL]¹⁰

Resolución: N ° 365

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA .-San José, a las nueve horas del veintiséis de setiembre del dos mil.-

Proceso ORDINARIO establecido en el JUZGADO QUINTO CIVIL DE SAN JOSE , por AAF MCQUAY INC. , representada por Gerald L.Boehrs, de calidades desconocidas, contra MACQUAY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA .- Intervienen como apoderados especiales judiciales de la sociedad actora los licenciados Jorge Tristán Trelles y María del Milagro Chaves Desanti y de la sociedad demandada Marisia Jiménez Echeverría y Edgar Villalobos Brenes.-

RESULTANDO:

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

1.- La presente demanda cuya cuantía se fijó en la suma de dos millones de colones es para que en sentencia se declare:" 1. Que la marca de fábrica y comercio MCQUAY (Diseño), es una marca de origen de ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que pertenece a AAF-MACQUAY INC., quien es la única que tiene derecho inscribirla en Costa Rica. 2. Que la inscripción de la marca de fábrica y comercio MCQUAY a favor de la demandada se efectuó en Costa Rica en contravención de Protección de la Propiedad Industrial establecida en el Convenio de París. 3. Que es nula y en consecuencia debe procederse a la cancelación de la inscripción de la marca de fábrica y comercio MCQUAY (Diseño), en clase 11 de la nomenclatura internacional, efectuada en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica que, consta en el acta número 91.676, tomo 295, folio 43, para proteger y distinguir los siguientes productos: . aparatos eléctricos de uso personal; . aparatos electrodomésticos; y . partes y componentes de aparatos e instrumentos 4. Que debe condenarse a la demandada al pago de las costas procesales y personales de este juicio. 5. Que debe condenarse a la demandada al pago de daños y perjuicios por la suma de C 2.000.000,00 (DOS MILLONES DE COLONES).-"(Sic).

2.- La sociedad accionada fue debidamente notificada de la demanda y la contestó negativamente oponiéndole las excepciones de falta de derecho y la genérica de sine actione agit.-

3.- El licenciado Frank Araya Knudsen, Juez Quinto Civil de San José, en sentencia dictada a las quince horas del catorce de junio del dos mil, resolvió:"...POR TANTO: De conformidad con los hechos tenidos por demostrados, el aspecto que se tuviera como no determinado, consideraciones de fondo efectuadas y los artículos citados, se acogen las excepciones de falta de derecho y la genérica de sine actione agit que formulara la parte accionada. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda ordinaria de AAF-McQuay Inc., representada por Jorge Tristán Trelles, contra McQuay Do Brasil Industria e Comercio Sociedad Anónima, representada por Marisia Jiménez Echeverría y Edgar Villalobos Brenes. Lo anterior se resuelve sin especial condena en costas al estimarse que la parte actora y perdidosa ha litigado de buena fe."(Sic).

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

4.- De dicho fallo conoce este Tribunal en virtud de apelación interpuesta por la apoderada de la actora. Esta sentencia se dicta dentro del plazo de ley. En los procedimientos se han observado las prescripciones correspondientes.

REDACTA la Juez MOLINA ESCOBAR; Y,

CONSIDERANDO:

I.- La parte actora indicó en su demanda, entre otros aspectos, que desde el año 1933 ha desarrollado el negocio de fabricación y venta de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, constituyéndose en uno de los principales fabricantes y comercializadores en el mundo de este tipo de equipo, que esta empresa es la única y exclusiva propietaria de la marca de fábrica y comercio originaria de los Estados Unidos de América, MCQUAY, la cual cuenta con gran fama y prestigio internacional, logrando su inscripción en ese país en 1966, bajo el número de registro 813.449, que sus productos se venden en 65 países de América, Europa y Asia y esa marca se encuentra debidamente registrada en 21 países alrededor del mundo. Que el dos de enero de 1975 la actora y la empresa brasileña Coil Participacoes E Empreendimentos LTDA. constituyeron la compañía denominada MCQUAY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO, la que el 15 de ese mismo mes y año suscribió con MCQUAY-PERFEX INC., compañía del mismo grupo corporativo de la demandante, un contrato de licencia de marca comercial mediante el cual establecieron los términos de los usos de las marcas comerciales propiedad de AAF-MCQUAY INC. e inscritas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, bajo el registro número 720613, el 13 de junio de 1972 y el diseño bajo el registro número 210950, el 13 de setiembre de 1972. Que en ese contrato la actora le otorgó a la demandada ciertos derechos de conformidad con el contrato de asistencia que se menciona de fecha 10 de diciembre de 1974, que incluían una licencia exclusiva para fabricar y ensamblar los productos exclusivos de AAF-MCQUAY INC. y vender tales productos en Brasil. Además le otorgó una licencia, mediante la firma de un contrato de licencia de marcas comerciales sin pago de regalías, de fecha 15 de enero de 1975, según el cual la demandada podría utilizar ciertas marcas comerciales de la actora, incluyendo la marca comercial MCQUAY, en el acuerdo de que dicha licencia tendría validez únicamente mientras el contrato de asistencia técnica

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

estuviese en vigencia. Dicho contrato fue inscrito el 19 de julio de 1982 por la demandante, en la Oficina de Marcas comerciales de Brasil bajo el número 9774/79. Que en 1984 el referido contrato terminó y la demandante no suscribió un nuevo contrato con la compañía brasileña. Indica que luego de la terminación del contrato de licencia de marcas comerciales, Coil Participacoes E Empreendimentos LTDA., actuando en representación de la compañía demandada, sin la autorización y conocimiento de su socio, la empresa actora, solicitó la cancelación de las marcas comerciales propiedad de AAF-MCQUAY INC., logrando su cometido y presentó dos solicitudes para el uso de la marca comercial MCQUAY, marca que posteriormente intentó inscribir a su nombre el 20 de junio de 1985, sin el conocimiento previo de la actora, a pesar de que en el contrato de licencias de marcas comerciales, se había acordado que en caso de su terminación la accionada dejaría de usar todas las marcas comerciales bajo licencia y no aduciría derecho alguno por el uso previo de las mismas. En marzo de 1986 la demandada reformó sus estatutos y la compañía actora retiró su participación como accionista de esa empresa y como ésta no tenía conocimiento de los procedimientos de cancelación que se efectuaban en su contra, en un acto de mera tolerancia y buena fe, le permitió a la MCQUAY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. utilizar el MCQUAY, en su denominación social, por un plazo de 3 años, en el entendido de que pasado ese tiempo la demandada debería cambiar su denominación social por otra, en la que no se utilizara el nombre MCQUAY, sin que la accionada procediera conforme se había comprometido. Manifiestan que aún cuando los estatutos de la compañía demandada le permiten hacer uso de las marcas de la demandante, ante los actos de mala fe que ha efectuado, se pretende revocarle dicha autorización y prohibirle la utilización de la marca MCQUAY en Brasil o en alguna otra parte del mundo. Que la demandada sin ser la titular de los derechos de la marca de repetida cita, la ha inscrito en varios países incluyendo Costa Rica, encontrándose esa inscripción vigente hasta el 13 de junio del 2005. Pide que en sentencia se declare que la marca de fábrica y comercio a que se ha hecho referencia, incluyendo su diseño, es una marca de origen de Estados Unidos de América y pertenece a la actora, quien es la única que tiene derecho a inscribirla en Costa Rica, que la inscripción de esa marca de fábrica y comercio a favor de la demandada, se efectuó en Costa Rica en contravención de la Protección de la Propiedad Industrial establecidos en el Convenio de París, que es nula y en consecuencia debe procederse a la cancelación de la inscripción de la marca de fábrica y comercio MCQUAY (diseño), en clase 11 de la nomenclatura internacional,

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

efectuada en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica y que debe condenarse a la demandada al pago de las costas procesales y personales, más la suma de dos millones de colones por daños y perjuicios. (Ver folios 171 a 175)

II.- En este proceso lo que se pretende fundamentalmente es la declaratoria de nulidad de actos o disposiciones administrativas, relativas a la inscripción marcaría, considerando este Tribunal que el asunto es de naturaleza contencioso administrativa y por lo tanto se declarará incompetente en razón de la materia y ordenará remitir los autos al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para lo que a bien tenga disponer (artículos 13 y 43 del Código Procesal Civil). Ya este mismo Tribunal se ha manifestado en el mismo sentido en pronunciamientos anteriores, pudiendo citarse como antecedente la resolución número 229 de las nueve horas del nueve de junio del dos mil, de esta misma sección, la que en lo que interesa se transcribe para evitar repeticiones innecesarias, en la fundamentación de esta declaratoria:

" II.- La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sus pronunciamientos ha señalado: "... esta Sala en resoluciones N° 134 de las 14:30 horas del 29 de octubre de 1993 y N° 119 de las 14:15 horas del 27 de julio de 1994, manifestó lo siguiente: "... La declaratoria de nulidad de actos o disposiciones administrativas es una función atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa en el artículo 1° de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los siguientes términos: "Por la presente ley se regula la Jurisdicción contencioso administrativa establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo".

III.- La inscripción del nombre comercial en cuestión, en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, es un acto administrativo sujeto al Derecho Administrativo. Por su parte, el artículo 110, inciso 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los juzgados de lo contencioso administrativo y civil de hacienda conocerán: " De los juicios contencioso-administrativos que se promuevan con el objeto de proteger a toda persona en el ejercicio de sus derechos administrativos, cuando

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

éstos sean lesionados por disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las municipalidades y toda institución estatal, autónoma o semiautónoma, actuando como personas de derecho público y en uso de facultades regladas".

IV.- En el sub lite, con la demanda lo que se pretende fundamentalmente es que se declare la nulidad de actos o disposiciones administrativas, que en nuestro parecer, con la nueva normativa vigente, bien podrían ser conocidos directamente por el Registro de la Propiedad Industrial, según lo regulado en la LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, N(7978, que rige a partir de su publicación en La Gaceta N(22 del 1(de febrero del 2000. Así se deduce de sus artículos 7, 8, 26, 27, 37 (que permite aún la declaración de oficio de la nulidad con remisión al artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, N(6227, de 2 de mayo de 1978 -declaración de lesividad administrativa-, 44, 66, 67, 73, 75, 82 a 85, que autorizan un procedimiento administrativo, donde se garanticen los principios del debido proceso, para que ha pedido de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial, declare la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en la ley. Los tribunales competentes para pronunciarse sobre la nulidad del acto administrativo que ordena una inscripción marcaria son los contencioso administrativos y no los civiles, en razón de la tramitación propia del derecho público a que se somete esa inscripción y a la especialidad de la materia.

V.- En armonía con todo lo expuesto, este Tribunal considera que el asunto es de naturaleza contencioso administrativa y por lo tanto se declarará incompetente por razón de la materia, y ordenará remitir los autos al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para lo que a bien tenga disponer (artículos 13 y 43 del Código Procesal Civil)."

POR TANTO:

Por tratarse de materia contenciosa administrativa, este Tribunal se declara incompetente para conocer de este asunto y ordena remitirlo al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. Se le previene

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

a las partes que en el plazo de tres días, señalen lugar dentro del perímetro judicial de ese Tribunal, o medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, quedarán notificadas de las resoluciones posteriores con sólo que transcurran veinticuatro horas después de dictadas.

d) Análisis de la inscripción de marcas según el artículo 8 de la Ley de Marcas

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]¹¹

Resolución: N° 540- 2001

SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Segundo Circuito Judicial de San José, a las diez horas diez minutos del veintinueve de junio del dos mil uno.-

Visto el recurso de apelación interpuesto por el solicitante HERBALIFE INTERNACIONAL INC contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas veinticuatro minutos catorce segundos del dieciocho de agosto del dos mil y;

CONSIDERANDO:

I.- La resolución recurrida debe confirmarse toda vez que analizados en forma global y conjunta, los signos distintivos en disputa "DERMAJETICS" y "MAJESTIC" causan confusión en el público consumidor, por que pese a distinguir ambos distintos productos o servicios, son susceptibles de ser asociados, circunstancia que prohíbe expresamente el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

II.- En razón de no existir ulterior recurso, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Se confirma la resolución apelada y se da por agotada la vía administrativa.

e) Concepto, elementos, protección registral y deber de probar notoriedad

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]¹²

Resolución: N° 348-2008

SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José, a las catorce horas treinta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho.-

Proceso ordinario tramitado en el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, de GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V. , empresa constituida y organizada bajo las leyes de Bélgica, representada por su Apoderado Generalísimo Álvaro Enrique Dengo Solera, quien es mayor de edad, casado, cédula 1-544-035, contra el ESTADO representado en la persona del Procurador Adjunto, Iván Vincenti Rojas, Quien es mayor de edad, divorciado, cédula 1-695-983, y CENTRAL IMPULSORA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. , hoy GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE , con sede en México, Distrito Federal, representada por sus Apoderados Especiales Judiciales señores Luis Carlos Gómez Robleto, quien es mayor de edad, soltero, cédula 1-94-253, Mario José Fonseca Solera, Gastón Baudrit Ruiz, estos dos últimos en relación con los cuales sus calidades no fueron indicadas. Con la excepción realizada, los mencionados son mayores, Abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO:

1) Que estimada en cinco mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América, la demanda es para que en sentencia se declare: " a) La NULIDAD ABSOLUTA de la resolución No. 4930

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

emitida a las 11:48 horas del 16 de Febrero de 1999 por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que la misma fue dictada contra ley. b) La NULIDAD ABSOLUTA de la resolución dictada mediante el voto No. 645-2001 por la SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, dado que la misma se emitió contra ley. c) La NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo relativo al registro marcario "DISEÑO ESPECIAL DE PRÍNCIPE" en clase 30 internacional, inscrito ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo el No. 110.981 a nombre de la codemandada "CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., dado que éste fue inscrito contra ley y contrario al PRINCIPIO DE PRELACIÓN O PRIORIDAD REGISTRAL, registro que debe ser anulado de pleno derecho, debido a que el mismo no puede servir de fundamento legal a la oposición que formulara su titular. d) Se condene al Estado y a la codemandada CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. al pago de los daños y perjuicios causados. Por daños: Se entiende los ocasionados por la imposibilidad de darle tutela legal al registro marcario solicitado por mi representada. Por perjuicios: La imposibilidad de poder comercializar el registro marcario, no poder otorgar licencias de uso y disponer libremente de cualquier tipo de negociación sobre éste. e) Condenar al Estado y a la codemandada al pago de las costas personales y procesales de la presente demanda".-

2) Que la representación estatal contestó negativamente e invocó las excepciones de defectos formales en los escritos de interposición de la demanda y formalización que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo, falta de derecho y la genérica de sine actione agit. La codemandada Grupo Bimbo S.A. de C.V. fue declarada en estado de rebeldía y de su parte, contestados afirmativamente los hechos de la demanda.-

3) Que la Juez Giselle Bolaños Moreira, en sentencia No. 119-2006 de las quince horas del tres de febrero del dos mil seis, dispuso: " POR TANTO: Se rechaza la la (sic) excepción de defectos formales que están contenidos en los escritos de interposición de la demanda y formalización de la misma que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo, se acoge la de falta de derecho y la genérica de sine actione agit en esa modalidad; se rechaza en las modalidades de falta de interés y falta de legitimación activa y pasiva. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda promovida por GENERAL BISCUIT BELGIE

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

N.V. contra el ESTADO y CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. ahora GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. De acuerdo al artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se condena a la empresa actora al pago de ambas cotas de esta acción. Notifíquese esta sentencia a la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. ahora Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable declarada rebelde, conforme lo ordena el artículo 2, inciso 4) de la Ley de Notificaciones vigente".-

4) Que inconforme con lo resuelto, la parte actora apeló, recurso admitido y en virtud del cual conoce este Despacho en alzada.-

5) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor, no se notan errores ni omisiones que deban ser subsanados, por lo que se procede a dictar este fallo, previa deliberación.-

Redacta el Juez Córdoba Ramírez; y,

CONSIDERANDO:

I.- Se sustituyen los hechos tenidos por probados en la sentencia de primera instancia por los siguientes: 1) Que a partir del día 11 de febrero de 1994, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional, de la República de Costa Rica, la marca de fábrica "PRINCIPE", en propiedad de la compañía denominada "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", con domicilio en la ciudad de México, según consta en el acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, para proteger productos panificados y de pastelería, tales como pasteles variados, galletas, pan (de todo tipo), queques, tortas, confitería, bizcochos, cereales, rosquetes y productos alimenticios preparados a base de cereales, para la alimentación humana. (Folios, 120 al 199, 238 y 239, 275 y 276 del principal); 2) Que a partir del día 06 de mayo de 1997, se encuentra inscrita en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la marca "PRINCE", en clases 29 y 30, siendo el Registro de Base Francia N° 20.07.1954,40 319, en propiedad de la compañía denominada "General

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Biscuits Belgie, Sociedad Anónima", compañía con domicilio social en Bélgica. (Folios del 71 al 73 del principal); 3) Que el día 30 de octubre de 1997, la empresa denominada General Biscuits Belgie, N.V. presentó ante el Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial de la República de Costa Rica, solicitud de inscripción de un diseño especial, (figura de un príncipe), que consiste en la imagen de un joven y sonriente, que estando de pie tiene su mano derecha en la cintura, y su mano izquierda en una espada que también porta enfundada y sujeta a un fajón también a la altura de la cintura. Tiene según la solicitud presentada, una corona sobre su cabeza de color amarillo; su cabello de color rojo, porta una capa de color azul reflejo y negro, con matices blancos y un borde color oro, el vestido es de color rojo, sus zapatillas son color azul reflejo con ribetes amarillos; sus guantes, así como ciertos matices de la vestimenta son de color blanco. El diseño especial fue presentado en la clase 30, para proteger entre otros; café, te, cacao, chocolate, azúcar, arroz, arroz inflado, tapioca, marinas, tartas y tortas (azucaradas o saladas) etc. (Folios del 01 al 03 del expediente administrativo, 269 y 270 del principal); 4) Que el 03 de febrero de 1998, Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", presentó al Registro de la Propiedad Industrial en la República de Costa Rica, una solicitud para la inscripción de una marca de fábrica, "Diseño Especial de Príncipe", como marca de fábrica y de comercio. El diseño consistió en una figura, imagen, - de un joven, vestido a la usanza de la época medieval, con botas altas que terminan en pico cubriendo la rodilla, pantalones pegados al cuerpo, medidos dentro de las botas; camisa de manga larga, hasta la cadera, con cinturón que cierra al frente con una hebilla en forma de rombo, guantes al codo y una capa larga en color oscuro, que le cubre desde el cuello hasta la corva en la parte posterior y que ondea al viento; en su mano derecha, en alto, el príncipe blande su espada sobre su cabeza, mientras que en su mano izquierda, a la altura de la cintura, sostiene un escudo por la parte posterior; la expresión del príncipe es alegre y sonriente, con su pelo claro, a la altura del cuello, que ondea al viento, hacia el lado izquierdo. Así mismo la inscripción fue solicitada para la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger productos tales como café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, marinas, preparaciones de cereales, pasteles variados rosquetes, confitería, dulces de todo tipo, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas condimentos, especias; hielo. (folios del 57 al 58, 266 al

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

268 del principal); 5) Que a sociedad Central impulsora Sociedad Anónima de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 17 de agosto y adicionado por escrito del 01 de septiembre, ambos de 1998, formuló oposición con base en la inscripción de la marca "príncipe" (Diseño Especial) en clase 30, para lo que aportó copias del Registro de esa marca en diferentes países y argumentó que que poseía derecho de propiedad y uso exclusivo de la marca Príncipe, en la misma clase 20 desde el 07 de marzo de 1991, al estar registrada a su nombre en Nicaragua, Panamá, Belice, Puerto Rico y México, así como que se trataba de una marca notoria. (folios 12 a 34, y 40 a 57 del expediente administrativo); 6) Que el 18 de diciembre de 1998 el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Costa Rica, admitió la inscripción de la marca de fábrica y comercio, "Diseño Especial de Príncipe" según la solicitud de Central impulsora Sociedad Anónima de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable" en la clase 30 de la nomenclatura internacional relacionada en el hecho probado 4) anterior, según el acta número 110.981. (Folios 266 al 268 del principal); 7) Que mediante resolución N° 4.930 dictada por la Directora del Registro de Propiedad Industrial a las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999, se declaró con lugar la oposición de Central impulsora Sociedad Anónima de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", contra la solicitud de inscripción de la marca DISEÑO ESPECIAL, de GENERAL BISCUITS BELGIC, de Bélgica, en consecuencia de lo cual denegó la misma. (folio 58 a 60 del expediente administrativo); 8) Que el 07 de junio de 1999, la empresa General Biscuits Belgie, N.V. interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante en contra de la resolución indicada en el hecho inmediato anterior. (folio 63 y 54 del expediente administrativo); 9) Que en conocimiento de la acción recursiva interpuesta según el hecho probado 8) anterior, la Directora del Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 09:15 hrs. del 05 de julio de 1999, dictó una nueva resolución sin número, disponiendo en la misma revocar parcialmente su anterior resolución administrativa N° 4.930 dictada a las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999 y en su lugar acogió la inscripción tramitada por General Biscuits Belgie, N.V., que antes había negado, desestimando la oposición planteada por Central impulsora Sociedad Anónima de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", quien apeló lo resuelto el día 21 de octubre de 1999. (folios del 65 al 68 y del 73 al 78 del expediente administrativo); 10) Que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, actuando

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

en condición de jerarca impropio, mediante resolución N° 326-2001 de las 09:10 hrs. del 27 de abril del 2001, anuló la resolución indicada en el hecho inmediato anterior y procedió a resolver el recurso de apelación de la empresa General Biscuits Belgie N.V. mediante el resolución N° 645-2001 de las 15 hrs. del 30 de julio del 2001, en la que confirmó la fallo N° 4.930 de las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999, dando por agotada la vía administrativa, (ver folios 248 a 250 y 291 a 294 del expediente administrativo).-

II.- Se sustituyen los hechos tenidos como no probados en la sentencia impugnada y en su lugar se tiene como no debidamente acreditado, que la marca de fábrica "PRINCIPE", en propiedad de la compañía denominada "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable" según consta en el acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, inscrita desde el 11 de febrero de 1994, así como el Diseño Especial "De Príncipe", en clase 30, inscrita a partir del 18 de diciembre de 1998, según el acta número 110.981, ambas en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Costa Rica, sean o constituyan una marca notoria.-

III.- Manifiesta el recurrente, tanto en su escrito de interposición del recurso respectivo, así como en el de expresión de agravios, que la Juzgadora de primera instancia no comprendió la causa petendi de la demanda, ya que no se trata de un juicio sobre similitudes de marcas, - según el tratamiento que se dio en ese fallo al asunto puesto en su conocimiento, - en tanto la empresa codemandada, logró registrar ilegalmente su marca, violentando el principio de prioridad registral, para luego oponerse al distintivo de su mandante, que había sido solicitado con anterioridad a la registrada, con violación del artículo 94 del hoy derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aplicable al caso que ahora nos ocupa y del párrafo segundo, artículo 4, e inciso a) del artículo 8, ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Indica que "(...) Decir que una marca ya está registrada y que la otra no puede registrarse por similitud, no es lo que se está discutiendo en autos, es algo más grave; pues según quedó probado en autos, el Registro de la Propiedad Industrial violentó el PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL que tutela nuestro ordenamiento jurídico, al haber autorizado la inscripción de una solicitud marcaria que

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

había presentado posteriormente a la peticionada por mi representada (...) La petitoria de la demanda lo es, entre otros aspectos, para que se declare la ilegalidad del acto administrativo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial al inscribirle primero la marca a la codemandada CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., la cual, esta última empresa la había presentado tres meses y cuatro días después a la petición hecha por mi representada. Este tema lo omitió la sentencia recurrida. Nótese que la marca de mi representada según se infiere de la prueba documental aportada a este proceso, se encuentra inscrita desde el 20 de julio de 1954. Sobre este punto el fallo no relaciona nada, lo que es muy grave para efectos de la demanda (...) La demanda incoada en autos pide la nulidad del certificado marcario 110.981, así como de las resoluciones administrativas que legitimaron su registro, por haber inscrito contra ley, sea violentando el PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL. El fallo apelado no analiza este punto, simplemente trata de obviarlo mediante el débil razonamiento de similitud marcaria (...)" . Considera que la omisión de pronunciamiento en cuanto a la violación en su perjuicio del principio de prioridad registral, constituye la inobservancia en la sentencia del artículo 155 del Código Procesal Civil, como consecuencia de que tal alegato fue expresado y argumentado como fundamento para la declaratoria con lugar del extremo petitorio vinculado con la nulidad de actos registrales que se pretende, justamente en función de no respetarse tal derecho de prioridad registral. Reclamó además, que tanto en sede administrativa como la judicial, se habla de la notoriedad, como característica de la marca de la codemandada Central Impulsora S.A. de C.V., no obstante se hace en contravención con la prueba documental que obra en autos. Considera que lo que se encuentra acreditado con dicha prueba es que su marca, sea, la marca propiedad de la actora, se encuentra debidamente inscrita desde el año 1954, previo la inscripción realizada por la compañía codemandada y en consecuencia, la notoriedad contrario a lo sostenido, corresponde en relación con su marca y no en relación con la de la codemandada, quien no ofrece prueba al respecto, estando mandada hacerlo. También reclama que litigó de buena fe y que le asiste el derecho para reclamar en juicio lo que administrativamente fue dispuesto de manera ilegal, por lo que considera injustificado que se condene a su mandante al pago de las costas del juicio.-

IV.- A los propósitos del presente fallo resulta

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

relevante determinar en un primer orden de ideas, la regulación aplicable a los trámites de inscripción efectuados por las partes ante el Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica. En lo que es de interés, el denominado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, entró en vigencia a partir del 21 de mayo de 1970 mediante la promulgación de la Ley N° 4543 del 18 de marzo de 1970. Seguidamente fue puesta en vigencia la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 denominada "Anexo 1C, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio". Luego, mediante la puesta en vigencia de la Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995, se promulgó como ley de la República el denominado Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1883), que entró en vigencia a partir del 24 de mayo de 1995, de forma que estos tres cuerpos normativos mantuvieron su vigencia de manera simultánea. Ahora bien, mediante la Ley N° 7982 del 14 de enero del 2000, vigente a partir del 02 de febrero del 2000, se dispuso la derogatoria del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con fecha de rige a partir del 01 de enero del 2000 y subsiguientemente fue puesta en vigencia la actual Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 06 de enero del 2000, que en cuanto su vigencia comenzó a regir a partir del 01 de febrero del 2000.-

V.- De conformidad con los hechos que se han tenido por probados, para la inscripción en la República de Costa Rica de la marca de fábrica denominada "PRINCIPE" según consta en el acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, por parte de la compañía codemandada Central Impulsora S.A. de C.V., actualmente Grupo Bimbo Sociedad Anónima el 11 de febrero de 1994, aplicaba exclusivamente el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por su parte la inscripción de la marca "PRINCE", en clases 29 y 30, siendo el Registro de Base N° 20.07.1954,40 319, en propiedad de la compañía actora denominada General Biscuits Belgie, Sociedad Anónima, el 06 de mayo de 1997, se rigió por el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1883), y en lo correspondiente, según normativa que se analizará adelante, por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y el Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. En este estado de las cosas la compañía actora General Biscuits Belgie, N.V., quien desde el 08 de mayo de 1997 poseía inscrita a su nombre la marca

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

"PRINCE", según el Registro de Base Francia N° 20.07.1954,40 319, para las clases 30 y 29 de la nomenclatura internacional, presentó ante el Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, solicitud para inscribir, un diseño especial, que denominó a los efectos de la tramitación como "figura de un príncipe" el 30 de octubre de 1997, para proteger productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y el Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Convenio de París. Por su parte la compañía codemandada Central impulsora Sociedad Anónima de C.V., sea Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable, a tres meses y algunos días de haber hecho su solicitud General Biscuits Belgie, N.V., presentó el 03 de febrero de 1998 ante el Registro de la Propiedad Industrial en la República de Costa Rica, una solicitud para la inscripción de un diseño especial que denominó, "Diseño Especial de Príncipe", para la misma clase que lo hizo la actora, clase 30 de la nomenclatura internacional, a la que resultó aplicable la misma normativa indicada líneas atrás. Siendo así, para los trámites de inscripción relacionados las normas aplicables son el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y el Convenio de París.-

VI.- No obstante, a pesar de que el trámite registral instaurado por la actora lo fue primero en tiempo en relación con el realizado por la compañía codemandada, fue ésta (la segunda) quien se opuso a la inscripción requerida por la actora ante la autoridad registral costarricense, mediante memorial presentado el 17 de agosto, que se adicionó por escrito del 01 de septiembre, ambos de 1998. Su oposición en esa oportunidad se fundamentó en que la inscripción de la marca "príncipe" (Diseño Especial) en clase 30, había sido previamente inscrita por ella en diferentes países, de forma que le correspondía el derecho de propiedad y uso exclusivo ella, y en la misma clase de la nomenclatura internacional, desde el 07 de marzo de 1991, a propósito de lo cual, adujo mantenerla inscrita en países del área como Nicaragua, Panamá, Belice, Puerto Rico y México, al tiempo que indicó tratarse en el caso de la marca de su propiedad, de una marca notoria .-

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

VII.- Sin perjuicio de lo hasta ahora indicado, aún y cuando ambas solicitudes, se encontraban en trámite el Registro de la Propiedad Industrial costarricense, sin que ninguna de ellas hubiese sido suspendida en cuanto a dicha tramitación, se aprobó por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el trámite instaurado por la codemandada, pese a que ésta presentó su solicitud con posterioridad a la de la actora, el día 18 de diciembre de 1998, como marca de fábrica y comercio, "Diseño Especial de Príncipe", en la clase 30 de la nomenclatura internacional, según el acta número 110.981. Posteriormente, mediante la resolución N° 4.930 dictada por la Directora del Registro de Propiedad Industrial a las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999, encontrándose ya inscrito el diseño especial de la codemandada, Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", se declaró con lugar su oposición contra el trámite de la actora, de solicitud de inscripción de la marca DISEÑO ESPECIAL, en consecuencia de lo cual, denegó la misma y se archivó su expediente. El criterio esbozado por la Dirección del Registro de la propiedad Industrial en esa ocasión consistió en que:

"(...) entre la marca solicitada DISEÑO ESPECIAL y las inscritas PRÍNCIPE y diseño especial, existe identidad gráfica e ideológica, debe notarse que la marca príncipe se encuentra inscrita desde 1994 y que la identidad ideológica con la marca solicitada es evidente, razones por las cuales la solicitud debe declararse sin lugar, por estar comprendida dentro de las prohibiciones del artículo 10, inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y acogerse la oposición interpuesta." (El resaltado no es del original).-

VIII.- Ante el acaecimiento de los hechos tal cual han sido narrados, la compañía actora impugnó la resolución N° 4.930 del Registro de Propiedad Industrial de las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999, el 07 de junio de 1999, mediante los recursos de apelación con nulidad concomitante. A sus propósitos, el argumento para impugnar fue en lo que interesa:

"Manifiesto nuevamente que mi representada GENERAL BISCUITS BELGIE N.V, procedió a depositar la solicitud marcaría DISEÑO ESPACIAL, el pasado 30 de octubre de 1997, adquiriendo como número de expediente el 8054-97. Mientras que el representante de CENTRAL

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

IMPULSORA S.A. de CV, presentó dicha solicitud hasta el 03 de febrero de 1998, es decir, cuatro meses después de que mi representada hubiese dado trámite a su solicitud marcaría, el número que se le asignó a dicha solicitud fue el 690-98. (...) se ha faltado a los procedimientos establecidos (...) para el registro de marcas en cuestión. Debido a que se registró el diseño especial solicitado por Central Impulsora S.A. de C.V sin antes tener en firme la resolución de la oposición, siendo nuestra marca prioritaria. (...)"

En conocimiento de esta impugnación, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución sin número, de las 09:15 hrs. del 05 de julio de 1999, mediante la que revocó parcialmente la resolución N° 4.930, acogiendo en su lugar la inscripción tramitada por General Biscuits Belgie, N.V., que antes había negado y desestimó la oposición planteada por Central impulsora S.A. de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable". Lo resuelto en esta ocasión por la Dirección del Registro reconoció que habiéndose presentado primero la solicitud de la recurrente, el registrador al hacer el respectivo estudio de solicitudes, visto el sistema de cómputo del Registro, no encontró ninguna similitud ni gráfica, ni fonética, ni con respecto a los colores, por lo que no percibió la existencia de posible confusión entre las mismas, que de haberse encontrado, habría implicado tener que dejar en suspenso la tramitación de la solicitud presentada por Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V que fue presentada con posterioridad . El fallo indicado una vez aclarado lo anterior y pese a ello, se dirigió en el siguiente sentido:

"(...) se deduce que existen diferencias entre ellos , hay que tomar en consideración que existen muchos príncipes, reyes, reinas, princesas, caballeros y guerreros, con diferentes configuraciones de acuerdo a la cultura, región y época a la que han pertenecido, de manera que no podría otorgarse ningún monopolio sobre este tipo de diseños , deben ser analizados cada uno de ellos, en forma minuciosa y tomando en consideración todas y cada una de las características que tienen, debe tenerse en consideración el hecho de que existen infinidad de distintivos marcarios de diseños de reyes, príncipes y otros y todos existen, porque cada uno de ellos tienen elementos novedosos que los distinguen de los demás, razones por las cuales debe revocarse el considerando segundo y por lo tanto de la resolución N. 4930 de

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

las 11:48 horas del 16 de febrero de 1999 y se lea de acuerdo con las consideraciones anteriormente expuestas y citas de ley, se declara sin lugar la oposición interpuesta por Central Impulsora S.A de C.V., de México, (...) en todo lo demás la resolución 4930 queda igual. (...)" (El resaltado no es del original).-

IX.- Ante lo resuelto Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V, a los efectos "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", presentó un recurso de apelación el día 21 de octubre de 1999, formulando entre otros argumentos, que en su caso se trató de la solicitud para la inscripción de una marca famosa y notoria, a propósito de lo cual aportó documentación relacionada con los trámites de inscripción en curso y de inscripciones ya realizadas propiamente dichas, de la marca que logró inscribir en Costa Rica en 1994 y el diseño en 1998, así como algunos documentos que se aprecian en el expediente administrativo, copias certificadas de empaques de productos, o publicidad, sin lograrse precisar con exactitud por este tribunal a que material corresponde, en los que se usa el diseño y marca referidos, (folios del 69 al 151 del expediente administrativo). Este recurso de apelación fue resuelto de conformidad con lo que correspondía entonces, por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio, mediante resolución N° 326-2001 de las 09:10 hrs. del 27 de abril del 2001, la que anuló la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial sin número, de las 09:15 hrs. del 05 de julio de 1999. En dicha resolución el Tribunal mencionado señaló que:

"(...) "Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede". Es evidente que en este asunto la autoridad administrativa se arrogó facultades que la ley no le concedía; ya que expresamente la ley prohíbe a quienes administran justicia (administrativa o judicial), variar o modificar sus propias resoluciones. En consecuencia lo dispuesto por el ad quo, por resolución de las nueve horas quince minutos del cinco de julio de mil novecientos noventa y nueve, se encuentra viciado de nulidad y así debe declararse.".-

De esta forma, consideró el Tribunal que el vicio se produjo por parte de la Dirección del Registro de propiedad Industrial al revocar su propia resolución en parte, habiendo mediado acción

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

recursiva en apelación contra la misma. Posteriormente esa misma Autoridad, ejerciendo funciones de jerarca impropio, dictó la resolución N° 645-2001 de las 15:00 hrs. del 30 de julio del 2001, en conocimiento ahora del recurso de apelación formulado por la empresa General Biscuits Belgie N.V. con anterioridad, y pendiente de resolución, vista la nulidad indicada líneas atrás, que confirmó la resolución N° 4.930 de las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999, dando por agotada la vía administrativa. A criterio del Tribunal, la resolución se confirmó en virtud de:

"(...) No cabe duda de que entre ambos distintivos existe semejanza sobre todo de carácter ideológico y en el aspecto gráfico es perceptible a simple vista, se trata de dos figuras masculinas que simbolizan a los príncipes o caballeros de la edad media, con vestimenta semejante, al igual que sus armas, propias de la época, en ambos casos se trata de figuras jóvenes, sonrientes, de cuerpo entero y dispuestas de frente. También existe como ya se indicó supra, identidad o semejanza ideológica pues no es difícil asociar ambas figuras con un príncipe. Sin embargo no es esta la principal razón por la que debe confirmarse el pronunciamiento del Registro. Aunado a lo anterior, la existencia de notoriedad en una marca es un elemento que va más allá, incluso de la inscripción de la marca misma pues se le brinda protección registral, aún y cuando no se encuentre inscrita. (...) Así la marca notoria ha sido definida como "... aquella que goza de una enorme reputación y prestigio comercial y su explotación se lleva a cabo en forma masiva en un determinado país, región, o mundo entero ..." (...) por otra parte, dentro de los elementos que deben conjugarse para que exista notoriedad, (...) señala: Antigüedad de la marca, - Empleo extendido de la marca, y - esfuerzo publicitario importante. (...) De igual forma establece criterios tales como la difusión de la marca en el público consumidor, la intensidad y esfuerzo publicitario en su promoción; la antigüedad y uso constante, como elementos para conocer la notoriedad. Es por ello que se puede concluir sin temor a equívocos, que la marca inscrita "Príncipe", posee notoriedad, dada su antigüedad, su empleo extendido (se encuentra inscrita en la mayor parte de países de Latinoamérica), y de acuerdo a la prueba documental aportada, también se aprecia un esfuerzo publicitario importante. De manera que siendo la marca "príncipe", notoria, y existiendo identidad gráfica e ideológica con el distintivo, "Diseño Especial" que se pretende inscribir, éste resulta ininscribible. (...) (El resaltado no es del original).-

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Se aprecia ahora, que el criterio del Tribunal se dirigió a tener por acreditado, además de que existe semejanza sobre todo de carácter ideológico y en el aspecto gráfico entre el Diseño Especial que pretende inscribir la actora y el inscrito por la codemandada, al tiempo que señaló sin embargo, que es esta la más importante razón en que se fundamentó su fallo. Consideró además el Tribunal, que la marca de fábrica "Príncipe", - refiriéndose a la inscrita el 11 de febrero de 1994, en propiedad de la compañía denominada "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", según consta en el acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, - es una marca notoria, de conformidad con la valoración de la prueba que tubo a su haber, pese a no relacionarla expresamente o en detalle, de forma que su previa inscripción no es necesaria para que operase su protección en favor del titular.-

X.- Finalmente, la empresa General Biscuits Belgie N.V., acudió a esta sede, mediante la interposición de demanda contra el Estado y "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", con el propósito de lograr, entre otros extremos, la nulidad de la resolución No. 4930 emitida a las 11:48 horas del 16 de febrero de 1999, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, que declara con lugar la oposición interpuesta por la codemandada y rechaza su trámite de inscripción; la nulidad de la resolución dictada No. 645-2001 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo; y la nulidad del acto administrativo relativo al registro marcario "Diseño Especial de Príncipe" en clase 30 internacional, inscrito ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo el No. 110.981 a nombre de la codemandada, bajo el argumento, específico en lo que es de interés, de que éste fue inscrito contra ley y contrario al Principio de Prelación o Prioridad Registral, no pudiendo haber servido de fundamento legal para la oposición que formulara su titular. Tal y como se señaló supra, este Tribunal Superior conoce en esta ocasión la apelación interpuesta dentro del presente proceso ordinario contencioso administrativo, en contra de la sentencia N° 119-2006 de las quince horas del tres de febrero del dos mil seis, que dispuso en lo conducente declarar sin lugar en todos sus extremos la demanda promovida por General Biscuits Belgie N.V., codenándole al pago de las costas personales y procesales derivadas de la acción.-

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

XI.- Es importante destacar que, el fallo dictado por la Juez ad quo en este Proceso Ordinario Contencioso Administrativo, N° 119-2006 de las quince horas del tres de febrero del dos mil seis, una vez que citó las normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, 94, inciso b), 10, inciso o) y p), y 105, formuló el siguiente razonamiento, mismo en el que fundamentó su decisión:

"(...) De lo anteriormente expuesto, elementos de prueba que obra en autos , así como la prueba aportada por el Registro de la Propiedad Industrial, referente a los informes rendidos, de los mismos se constata que el registro N° 45914, pertenece a la marca denominada de fábrica PRINCIPE en la clase 30 internacional, propiedad de Central Impulsora S.A. de C.V y que se encuentra inscrita desde el 11 de febrero de 1994. En primer lugar, además de estar previamente inscrita la marca Príncipe, con diseño especial de Príncipe en la clase 30 internacional, propiedad de Central Impulsora S.A. de C.V. cabe señalar que no cabe duda que entre ambos distintivos existe semejanza gráfica, por otra parte los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos N° 7978 de 22 de diciembre de 1999, vigente a partir de 1 de enero del 2000, regula la protección de marcas notoriamente conocidas y los criterios para reconocer la notoriedad, establece la posibilidad de que el Registro de la Propiedad Industrial no registre como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea es marca, o constituya aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. Como elementos para reconocer la notoriedad establece la extensión de su conocimiento, intensidad, ámbito de difusión y publicidad de la marca, de manera tal que con la prueba documental aportada se observa el esfuerzo publicitario, así mismo dada su antigüedad, la extensión de su uso ya que se encuentra inscrita en la mayor parte de países de Latinoamérica, queda demostrada la notoriedad de la marca inscrita "príncipe". En consecuencia de acuerdo a lo expuesto y no asistiéndole derecho a la actora, se debe declarar sin lugar en todos sus extremos la presente demanda, (...)"

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

A criterio de este Tribunal el fallo recurrido en alzada reviste de importantes yerros a los que nos referiremos más adelante, no obstante y por lo pronto, apuntamos en dirección a que el mismo aplicó las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para definir la notoriedad de la marca, no siendo de aplicación al caso, vista su vigencia a partir del 2000, así como que el mismo se fundamentó en considerar, al igual que lo hizo el Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Tercera, actuando como jerarca impropio, en resolución N° 326-2001 de las 09:10 hrs. del 27 de abril del 2001, que el asunto debe resolverse principalmente al rededor de lo que a sus efectos tuvieron por acreditado, que se trató en el caso de Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V., - Grupo Bimbo a los efectos, - de la inscripción de una marca "notoria" en valoración de la prueba que consta en autos, así como en que, una vez establecida esta notoriedad de la marca, se determinó que existe similitud suficiente, ideológica y gráfica entre el diseño que el día 30 de octubre de 1997 la empresa denominada General Biscuits Belgie, N.V. presentó ante el Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial de la República de Costa Rica, para la inscripción de un diseño especial, (figura de un príncipe), que consiste en la imagen, - dibujo, - de un joven y sonriente, que estando de pie tiene su mano derecha en la cintura, y su mano izquierda en una espada que también porta enfundada y sujeta a un fajón también a la altura de la cintura. Tiene según la solicitud presentada, una corona sobre su cabeza de color amarillo; su cabello de color rojo, porta una capa de color azul reflejo y negro, con matices blancos y un borde color oro, el vestido es de color rojo, sus zapatillas son color azul reflejo con ribetes amarillos; sus guantes, así como ciertos matices de la vestimenta son de color blanco. El diseño especial fue presentado en la clase 30, para proteger entre otros; café, te, cacao, chocolate, azúcar, arroz, arroz inflado, tapioca, marinas, tartas y tortas (azucaradas o saladas) etc.; y la marca de fábrica inscrita en Costa Rica, desde el 11 de febrero de 1994, denominada "PRINCIPE", en propiedad de la compañía denominada "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", según consta en el acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, para proteger productos panificados y de pastelería, tales como pasteles variados, galletas, pan (de todo tipo), queques, tortas, confitería, biscochos, cereales, rosquetes y productos alimenticios preparados a base de cereales, para la alimentación humana, tanto como en relación con la inscripción, a nombre de esta misma compañía de fecha 18 de diciembre de 1998 del "Diseño

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Especial de Príncipe" en la clase 30 de la nomenclatura internacional, según el acta número 110.981, para la protección de , café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, segú, sucedáneos, , del café, harinas y preparaciones de cereales, pasteles variados, galletas, pan, queques o tortas, biscochos, cereales, rosquetes, confitería, dulces de todo tipo; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; vinagre, salsas, condimentos, especias, hielo. El diseño consiste en una figura de un joven príncipe, vestido a la usanza de la época medieval, con botas altas que terminan en pico cubriendo la rodilla, pantalones pegados al cuerpo, metidos dentro de las botas, camisa de manga larga, hasta la cadera, con cinturón que cierra al frente con una hebilla en forma de rombo, guantes al codo y una capa larga en color oscuro que le cubre desde el cuello hasta la corva en la parte posterior y que ondea al viento. En su mano derecha en alto el príncipe blande su espada sobre su cabeza , mientras que en su mano izquierda, a la altura de la cintura, sostiene su escudo por la parte posterior, La expresión de este príncipe es alegre, y sonriente, con su pelo claro. A la altura del cuello que ondea al viento hacia el lado izquierdo, así como que y principalmente en el caso de estas últimas, inscritas en nombre de "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", estamos frente a marcas notorias.-

XII.- Sobre el trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, en presencia de casos en los que existiendo una marca en trámite de registro o en su caso una marca ya inscrita, y posteriormente fuese presentada por parte de un tercero una solicitud para la inscripción de una marca igual, idéntica o similar, al momento en que se dieron los hechos, era de aplicación la normativa contenida en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Anexo 1C Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1883), para el caso de las partes en litigio, vistas las fechas de presentación de sus respectivos diligencias registrales, sin perjuicio de que desde 1994, la compañía codemandada logró inscribir la marca de fábrica denominada "príncipe", únicamente bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y sin que ésta hubiese incluido la protección de un diseño especial. Siendo que es de aplicación el Convenio de París como se indicó, éste en su artículo 2 estipula:

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

"Artículo 2. Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión. 1.- Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio . En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. (...) 3.- Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo , y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial. (El resaltado no es del original).-

En cuanto a la titularidad de las marcas, disponía el Convenio Centroamericano en sus artículos 17 y 18:

"Artículo 17.- La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro extendida por la autoridad competente."

"Artículo 18.- La propiedad de una marca sólo será reconocida y protegida EN EL ESTADO O ESTADOS en que se hubiera inscrito." (La mayúscula no es del original).-

Sin perjuicio de lo dispuesto sobre la titularidad y el reconocimiento que es posible, según estas normas, a partir de su inscripción en cada estado, el Convenio de París dispuso que:

"Artículo 4.- A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.- G. Patentes: división de la solicitud. A) 1.- Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial,

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. (...) 3.- Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. (...) C) 1.- Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio . 2.- Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo. (...)" (El subrayado no es del original) .-

"Artículo 6.- Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países. (...) 3.- Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen."

El Convenio Centroamericano por su parte, en su artículo 19 y 20 disponía:

"Artículo 19.- La admisión de la solicitud de registro de un marca, efectuada conforme al presente Convenio, otorga al peticionario, o a sus causahabientes, un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro de aquélla en los otros Estados Signatarios ." (El subrayado no es del original).-

"Artículo 20.- El derecho de prioridad se acreditará por medio de una Constancia, que extenderá de oficio al interesado el Registrador de la Propiedad Industrial del país donde presentó la primera solicitud, la cual contendrá, básicamente, los siguientes datos: (...)"

Únicamente resulta relevante este tema, en el sentido de dejar claro, que ninguna de las partes en litigio, (se aclara que no se

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

incluye aquí al Estado propiamente en este sentido), han hecho mano del privilegio de prioridad contenido en estas normas, de manera que sus marcas inscritas en otros países, no tuvieron ni tienen para el caso concreto más efecto que el descrito, sea, no inciden, a no ser que se hubiese alegado oportunamente la aplicación del privilegio, de prioridad en el resto de países de la Unión, por lo que sólo a efectos de la prioridad referida, la inscripción de marcas en otros países en estas circunstancias, no otorgaron derecho de prioridad alguno en nuestro caso. (Queda a salvo lo que se verá sobre las marcas notorias).

XIII.- Ahora bien, en cuanto al procedimiento administrativo a seguir frente a un supuesto como el que se presenta en el caso que nos ocupa, en el que ante una marca ya inscrita o en trámite de inscripción, sea presentada posteriormente por un tercero una solicitud para la inscripción de otra idéntica o similar, el Convenio Centroamericano indicaba en su artículo 10, incisos o) y p), lo siguiente y en primer orden de ideas:

"Artículo 10.- No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: (...) o) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase; p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase. (...)" (El resaltado no es del original).-

Haciendo las mismas veces que esta disposición en el artículo 6 bis del Convenio de París, se estableció:

"Artículo 6 quinquies.- Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión.- A) 1.- Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado. (...) B) Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes : 1.- Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama ; (...) 3.- cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público . (...)" (El resaltado no es del original).-

El Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial contenía una norma, ya típica del derecho marcario como se indicó, que actualmente también se encuentra comprendida en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. A saber, el Convenio Centroamericano, decía al respecto:

"Artículo 22.- Cuando una persona natural o jurídica solicite el registro de una marca en un Estado Contratante y se le niegue por existir un registro o solicitud anterior de otra marca que lo impida por su identidad o semejanza, tendrá derecho a pedir y obtener la anulación del registro o la cancelación de la admisión de la solicitud, probando que goza del derecho de prioridad de acuerdo con el artículo 19 del presente Convenio."

Estrictamente sobre aspectos de procedimiento registral, el Convenio Centroamericano dispuso en su oportunidad, las reglas de observancia obligatoria que el Registro de la Propiedad Industrial costarricense debía observar como condición insalvable, así, en casos de similitud en trámites posteriores, decía su artículo 91:

"Artículo 91.- Presentada una solicitud, el Registrador procederá a comprobar si la marca, nombre comercial, señal o expresión de propaganda cuyo registro se pide está comprendida en las prohibiciones contenidas en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), ll), m), n), ñ), q), o r) del artículo 10; a) y d) del artículo 49 o a), b), c) y d) del artículo 62, según el caso. Si ello fuera así, rechazará de plano la solicitud indicando las razones en que se funda. (...)"-

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

"Artículo 92.- Si la solicitud no fuere de las que justifican un rechazo de plano, por no encontrarse en ninguna de la situaciones previstas en el artículo anterior, el Registrador procederá de inmediato a examinar si reúne todos los requisitos indicados en los artículos 83, 84, 85, 86, 87 y 88, según el caso. Si faltare algún requisito o documento, se abstendrá de admitirla y de darle curso, pero dictará providencia mandato que si dentro de los quince días siguientes el interesado hubiese corregido la omisión o defecto, se dé a la solicitud el trámite que corresponde conforme el presente Convenio. La providencia a que se refiere el párrafo anterior no extinguirá la fecha de presentación de la solicitud, si la corrección se hiciera dentro del plazo indicado."

" Artículo 93.- Si la solicitud no se encontrare en ninguno de los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Registrador procederá sin tardanza a efectuar un examen de novedad de la marca , nombre comercial , expresión o señal de propaganda que trata de inscribirse, para lo cual hará las averiguaciones que sean necesarias para determinar si existe alguna de las causales indicadas en los literales o) y p) del artículo 10 ; b) y c) del artículo 49 o e), f) y g) del artículo 62, según el caso." (El resaltado y subrayado no es del original).-

Particular atención merecen las siguientes disposiciones:

"Artículo 94.- Si al efectuar el examen de novedad de una manera el Registrador encontrare: a) Otra marca idéntica ya inscrita y vigente, que sirva para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase, declarará sin lugar la solicitud indicando las razones en que se funda. Si la marca cuyo registro se solicita fuere idéntica a otra que se encuentre en trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta que se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse. Si la resolución que recayere fuera negativa, la solicitud declarada en suspenso se tramitará en la forma prevista en este Convenio y se entenderá protegida por el derecho de prioridad; b) Otra marca semejante ya inscrita y vigente , que sirva para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase , siendo la semejanza de tal grado que la marca cuyo registro se solicita pueda confundirse con la anterior , declarará sin lugar la solicitud, indicando las razones en que se funda. Se exceptúa únicamente el caso en que el

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

solicitante sea precisamente el propietario de la marca anterior con la cual la nueva podría confundirse, situación en la que el registro no podrá denegarse. Si la marca cuyo registro se solicita fuera semejante a otra que se encuentre en trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta que se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse. Si la resolución que recayere fuere negativa, la solicitud declarada en suspenso se tramitará en la forma prevista en este Convenio y se entenderá protegida por el derecho de prioridad. Las disposiciones precedentes se entenderán sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 22 y son aplicables a los nombres comerciales y a las expresiones o señales de propaganda. (...)" (El resaltado y subrayado no es del original).-

" Artículo 95.- Una vez practicado el examen de novedad sin haberse encontrado ningún obstáculo para la inscripción, el Registrador ordenará que se anote la solicitud en el Libro de Presentaciones, por medio de un asiento de numeración corrida que contendrá: (...)"

Ha de destacarse con claridad, que si al solicitarse la inscripción de una marca, ésta resultare semejante o similar a otra que se encuentre al mismo tiempo en trámite de inscripción, pero con anterioridad, es deber del registrador y por tanto del Registro la Propiedad Industrial, dictar la providencia correspondiente a través de la cual, habrá de disponerse el suspenso o suspensión de la tramitación posterior, sea la más reciente en virtud o atención a la fecha de su presentación, en aplicación del principio de prioridad, hasta tanto se resuelva, la procedencia o no de la solicitud de inscripción de la que al efecto ostenta prioridad. Del resultado del trámite prioritario, sea que se apruebe o no la solicitud presentada primero en tiempo, dependerá, si se archiva o se continúa el proceso de inscripción de la solicitud de inscripción con fecha posterior. La disposición relacionada no es fortuita pues evidentemente trata de proteger el ya reconocido por el ordenamiento jurídico, derecho de prioridad, de fundamental orden en materia registral y por supuesto marcaria, según disponen, tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, otrora vigente, así como el Convenio de París.-

XIV.- Retornando nuestra atención en relación con la

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

sentencia impugnada, se tiene lo siguiente. Vistos los agravios formulados por la apelante, que en lo particular se dirigen en el sentido de que la Juzgadora de primera instancia no comprendió la causa petendi de la demanda, pues no se trata de un juicio de similitudes de marcas, sino de uno en el que debe discutirse sobre la presunta violación del principio de prioridad registral, pues considera ilegal, que siendo que su solicitud es anterior a la de la empresa codemandada, se procedió a inscribir la de ésta última, con lo que se colocó ilegítimamente a dicha empresa en posición de oponerse a su trámite de inscripción, mismo al que debió darse prioridad, en inobservancia del artículo 94 del hoy derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Consideró la recurrente, que el fallo apelado no analizó este punto, que es fundamento de su demanda en el presente proceso, obviándolo mediante el razonamiento de similitud marcaria, y debemos agregar, el elemento de notoriedad, en relación con el que la apelante, agrega como agravio que ha sido un tema aducido en cuanto a su correspondencia para el caso de la marca de la codemandada tanto en sede administrativa como judicial, pero reconociéndole esta característica a la misma, en contravención con la prueba documental que obra en autos. La actora manifiesta que la notoriedad corresponde, pero a su marca, por encontrarse inscrita desde muchos años atrás. Tomando en cuenta que el eje central del asunto, consistió en la determinación de si existió violación al aspecto de prioridad registral o no en el presente caso, el fallo recurrido, parece haberse orientado, aún y cuando la Juez ad quo, no lo expresa así, en el sentido de que, la marca, inscrita "Príncipe" en Costa Rica a partir del año 1994 por la compañía codemandada, (en donde se comete el error de indicar, que incluyó un diseño, pues en 1994 únicamente se protegió una marca de fábrica, más no diseño alguno), en relación con el posteriormente inscrito, ahora sí, "Diseño Especial de Príncipe" en 1998, - ambas para proteger la clase 30 en la nomenclatura internacional -, son o corresponden con una marca notoria. Insistiendo en que el análisis debido, no fue expresado por la Juez de primera instancia, parece ser que a su criterio, al estar de por medio la previa inscripción de una marca de fábrica notoria perteneciente a Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V, hoy Grupo Bimbo, desde 1994, al momento en que la compañía General Biscuits Belgie N.V., presentó su solicitud para la inscripción de un diseño especial, ambas en la misma clase 30 de la nomenclatura internacional, el aspecto de prioridad registral no habría sido relevante ni aplicable al caso, pues se trató de la confrontación con una marca de fábrica

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

inscrita desde 1994, que es notoria como se dijo. Ello explicaría en un primer momento, la inscripción posterior de la solicitud de registro por parte de la codemandada, de un diseño que la Juez ad quo, consideró que guarda similitud en muchos aspectos, particularmente ideológicos y gráficos, con el diseño que pretendió inscribir primero en tiempo la actora. Téngase en cuenta que la codemandada no había inscrito en Costa Rica, previo a la solicitud de inscripción de General Biscuits Belgie C.V, la inscripción de un diseño especial y que no había tramitado el registro de su diseño, bajo los supuestos de prioridad reservados por el Convenio de París en su favor y dentro de los plazos para ello previstos, pero tratándose del supuesto, de que es una marca notoria, sustituye ésta o se sobrepone al criterio de primero en tiempo primero en derecho, venciendo por su potencia la notoriedad de la marca, a la prioridad en la presentación de las solicitudes. De conformidad con lo anterior, una marca notoria, se encontraría protegida aún y cuando no estuviese inscrita, al igual que se encontraría también protegida, aún si su solicitud no hubiese sido primera en tiempo. Su inscripción por tanto prosperaría, aún y cuando haya sido depositada o presentada a efecto de su registro ante la autoridad correspondiente con posterioridad a otra que guardando similitud o siendo igual a ésta, no sea notoria. Es por ello que previo a entrar al siguiente punto, primeramente hay que apuntar, que no se presenta vicio en el fallo apelado en cuanto a la inobservancia con el numeral 155 del Código Procesal Civil, pues haber omitido pronunciamiento sobre el aspecto relacionado con el derecho de prioridad, se explica en los términos dichos en consecuencia lógica con el razonamiento realizado por el juzgador en su sentencia, sin perjuicio de que en todo caso, el extremo relacionado con la nulidad alegada si fue resuelto, sin incurrir en infra petita, siendo que lo peticionado es la nulidad de un acto administrativo y sobre su procedencia efectivamente existió expresa mención en la sentencia, aún y cuando no lo fue, partiendo del punto jurídico que sostuvo la parte actora.-

XV.- Sin perjuicio de que lo relacionado en el punto anterior, explica los términos en que fue dictado el fallo de primera instancia, y en función de ello no existiría incongruencia en el mismo, no comparte este Tribunal el criterio esbozado respecto de la comprobación de los elementos a concurrir en una marca, a fin de definir si nos encontrarnos ante una que es notoria. Se detectan fracturas en su razonamiento. Como uno de sus errores, se encuentra la indicación de que frente a la solicitud de

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

inscripción de la actora, se encontraba previamente inscrita la marca "Príncipe", con diseño especial, cuando lo correcto es que la marca de fábrica Príncipe si lo estaba, más únicamente como marca de fábrica, y no con diseño especial. Contrario a lo dicho, al momento de la presentación de la solicitud de inscripción del diseño especial de la actora, no existía diseño especial en trámite por parte de la codemandada, si bien es cierto, luego fue inscrita la que presentó en forma posterior, - hasta lo aquí expuesto, en aparente inobservancia con el derecho de prioridad -. Como dijimos, el derecho de prioridad en función de la fecha de presentación o depósito de una solicitud, es relevante siempre y en todo caso, pero tratándose de marcas notorias la fecha de presentación de una solicitud no lo es. En ese caso lo relevante es la notoriedad misma de la marca, de forma tal que aún y cuando no haya sido presentada una solicitud de ésta para su inscripción, antes que la de un tercero, prevalece la primera por ser notoria y ostentar un privilegio de protección, frente a quien pretenda en esos términos inscribir primero, si se trata de la misma marca o es similar en grado suficiente. En el presente caso, consideró la Juez de instancia que de los elementos de prueba que obran en autos, se desprende que la marca de fábrica Príncipe, en asocio con el diseño especial de príncipe, inscritos por la codemandada, son marcas notorias cuando ello no es así.-

XVI.- Para la determinación de notoriedad en una marca debe atenderse a la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como a que su explotación se lleve a cabo en forma masiva en un determinado país, región, o el mundo entero, en donde son además de consideración, elementos como su antigüedad, empleo extendido, así como evidencia de un esfuerzo publicitario importante. Todo derivado de lo que habrá de tenerse por demostrada una difusión importante de la marca en el público consumidor y uso constante. Sobre el particular, lo anterior ha sido además sostenido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en fallos como el N° 000855-F-2005 de las dieciséis horas del diez de noviembre del año dos mil cinco y el N° 67, de las ocho horas quince minutos del veintiocho de abril de mil novecientos noventa y dos. Cuando se habla de la determinación de notoriedad en una marca, se requiere la determinación de una serie de elementos que en su conjunto describen o hablan sobre la percepción que respecto de terceros (consumidores), ya sea en un determinado país, región, o el mundo entero, existe en relación con la misma. En esta dirección sí embargo, teniendo en cuenta que

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

las marcas notorias son aquellas reconocidas por los consumidores y aún por los competidores de su titular, en caso de disputa, sea administrativa o judicial, dicha notoriedad debe ser demostrada, sea probada, en donde el mejor medio probatorio a tales fines, sin duda lo constituye la acreditación de dicho reconocimiento frente, o en relación con terceros y en donde no sólo es necesario dar prueba de la publicidad, sino que además, lo es la posible concurrencia de otros elementos como podrían serlo, permisos otorgados, reportajes de prensa, volúmenes de ventas, entre otros . Reiterando lo dicho, la carga de la prueba corresponde en este particular al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. Dentro de este marco entonces, la carga de la prueba para demostrar la notoriedad, corre a cargo de quien siendo su titular, alega la notoriedad de la misma, salvo casos en los que dicha característica o atributo, sea de tal condición y tan evidente en el medio, que sin mayor prueba, pueda ser apreciada y así reconocida, lo cual se presenta sólo en casos muy particulares. Como se observa, para la determinación de la notoriedad de una marca, especialmente si se trata de efectuar con ocasión de un proceso judicial su demostración, se requiere de cierto rigor, que no puede ser inobservado o tomado a la ligera. En el caso particular, es criterio de este Tribunal que contrario a lo indicado por la Juez de primera instancia, la notoriedad de la marca inscrita en Costa Rica desde 1994 por parte de la codemandada, denominada "príncipe", tanto ésta vista en lo particular, así como en asocio con el "Diseño Especial de Príncipe" que logró inscribir también en Costa Rica la codemandada, el 18 de diciembre de 1998, no se encuentra acreditada en función de la prueba aportada. Ciertamente demuestra la codemandada que su marca, e inclusive su diseño especial, se encuentran inscritos o en trámite de inscripción en una gran cantidad de países latinoamericanos, y siendo el elemento antigüedad relativo, también demuestra cierta antigüedad en dicha marca. Si embargo otra cosa ocurre con el elemento referente al esfuerzo publicitario, de donde hay que decir, no se puede extraer como consecuencia de una valoración adecuada de la prueba que consta en autos, un esfuerzo importante en materia de publicidad, pues únicamente se aportan algunos documentos que parecen corresponder con panfletos, empaques y alguna promoción de productos a los que se adhiere la marca y diseño señalados. Tampoco resulta posible a los efectos, derivar de la concurrencia

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

de la inscripción de la marca en muchos países, por sí misma y de este esfuerzo publicitario, una acreditación de que la marca goce de reconocimiento y prestigio extendidos en el consumidor, como percepción que terceras personas tienen de estas marcas y signos distintivos tanto como de los productos que amparan, sea que se le reconozca por esos terceros como tal, ni permite determinar, en que círculo geográfico o de mercado, llámese local, o internacional es que habría de estarse en presencia de esta notoriedad. La notoriedad de una marca implica estar frente a un status, de elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular y se adquiere por además y necesariamente, en apoyo de la reconocida calidad del producto habiendo superado la prueba del tiempo, permaneciendo en la mente de los consumidores y aún competidores, por un período indefinido a ser valorado con fundamento en los elementos probatorios, reconociendo que su vigencia (en la mente de un consumidor) puede resultar en la experiencia volátil. Es atinente citar la jurisprudencia, que ha emanado con ocasión de la aplicación del artículo 317 del Código Procesal Civil sobre la carga de la prueba, en tanto la demostración de notoriedad de una marca, corre por cuenta de quien la alegue:

"La carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito. Puede quitarse esa carga de encima, probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la Ley señala. Y esto no crea, evidentemente, un derecho del adversario, sino una situación jurídica personal atinente a cada parte; el gravamen de no prestar creencia a las afirmaciones que era menester probar y no se probaron. Como en el antiguo dístico, es lo mismo no probar que no existir, (...)" (Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera de San José, N° 262, de las nueve horas cuarenta minutos del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro).-

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá para sus propósitos, de los medios probatorios que el ordenamiento jurídico permita y haya previsto,

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

lo cual resulta crítico en estos casos como consecuencia de que la protección a la marca notoria reconoce a su titular, otros derechos o derechos más amplios a los que poseen los titulares de una marca común. Por esta razón la notoriedad no puede surgir de la marca por sí sola, o de algunas circunstancias particulares consideradas en forma aislada. En virtud de lo anterior, la inscripción de una marca en muchos países, - sean o no latinoamericanos, - así como la antigüedad de la misma, - lo cual habría de razonarse muy adecuadamente, - no implican por sí solos la notoriedad de ésta. Se tiene por lo tanto, no demostrado el aspecto de notoriedad según se ha dicho. La sentencia recurrida yerra profundamente en este aspecto y carece del rigor debido en cuanto al análisis de la prueba. Siendo el eje central del razonamiento efectuado por la Juez de instancia en su sentencia la notoriedad de estas marcas, no habiendo sido esta conclusión correcta en consecuencia con la prueba que obra en autos, obliga a observar el aspecto relacionado con el derecho de prioridad, y en tanto así es, lleva razón la apelante en el sentido de que se extraña pronunciamiento alguno respecto de este derecho y su aplicación al caso concreto, por cuanto en la especie, estamos ante una disputa que gira en torno a tres situaciones fácticas de fundamental importancia, cuales son, la inscripción de una marca de fábrica en clase 30 de la nomenclatura internacional, en 1994 por parte de la codemandada, una solicitud por parte de la actora para el registro de un diseño especial en la clase 30 dicha, así como una posterior presentación de solicitud por parte de la codemandada de un diseño, también en la misma clase, que pese a ser posterior se inscribe primero, al tiempo que guarda similitud con la que le antecede. Todo esto, no encontrándonos en el caso de la marca y/o diseño especial inscritos por la codemandada Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V., frente a marcas notorias.-

XVII.- Contrario a lo que determinó la Juez de primera instancia, no se demuestra la notoriedad de la marca de fábrica "Príncipe", inscrita desde el 11 de febrero de 1994 en el Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de la República de Costa Rica, según acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, así como tampoco la notoriedad del "Diseño Especial de Príncipe", en clase 30 de la misma nomenclatura, inscrito el 18 de diciembre de 1998, en el mismo Registro según acta número 110.981., por lo que adquiere total relevancia, hacer pronunciamiento sobre los agravios formulados por la compañía apelante sobre el derecho de prioridad, que dicho sea de paso,

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

habiendo sido argüidos en la demanda, no fueron analizados en la sentencia que se impugna, no obstante como apuntamos líneas atrás, en el fallo no existe incongruencia alguna o inobservancia con lo dispuesto en el artículo 155 del Código Procesal Civil, derivada de la omisión referida, pues ello resultó como consecuencia de la línea de razonamiento jurídico esbozado a partir de la consideración errada, de la presencia de una marca notoria, - por la forma en que fue apreciado por la juzgadora - pues es justo a partir de ese supuesto, que el asunto relacionado con el derecho de prioridad devino a los efectos en irrelevante para resolver la litis de conformidad con dicha sentencia. El derecho de prioridad, coloca a quien le corresponde en un supuesto de legítimo interés para presentar objeciones frente a un tercero, tanto en quien reside la titularidad de una marca ya registrada ante el intento por un tercero de registrar otra idéntica o similar, como por quien haya solicitado primero el registro de la marca. Lo primero que hay que mencionar al respecto, es que la marca de fábrica "Príncipe" inscrita por la codemandada en Costa Rica a partir del 11 de febrero de 1994, no protegió diseño alguno para la clase 30 internacional, sino únicamente el vocablo "príncipe", en otros términos, se protegió sólo la identidad verbal de la marca, mientras que el diseño pretende principalmente la protección de la identidad visual de la marca a través de una representación gráfica, que incluye figuras, colores etcétera, de tal suerte que sus componentes pueden ser apreciados a través de éstos signos en el mercado de los productos de su clase y aún en el de otras de ser el caso. Seguidamente hay que considerar, que el trámite incoado por la compañía actora, lo fue para la inscripción de un diseño especial, (figura de un príncipe) según la denominó, que a sus propósitos relacionó con la adopción de la marca que mantenía inscrita "Prince", que traducida al idioma español significa "príncipe", en las clases 29 y 30, siendo su Registro de Base Francia N° 20.07.1954,40 319. y que lo fue en fecha 06 de mayo de 1997. No es sino con posterioridad, el 03 de febrero de 1998, que la compañía codemandada presentó ante la misma autoridad registral, solicitud para inscribir, también un diseño especial, que identificó en su caso, "De Príncipe", como marca de fábrica y comercio, para la clase 30 de la nomenclatura internacional. Con lo anterior quedó claramente demostrado, que ninguna de las empresas relacionadas, con anterioridad al 30 de octubre de 1997, poseían inscrita en la República de Costa Rica, diseño especial alguno. No obstante lo anterior, de conformidad con la tramitación que dio el Registro de la Propiedad Industrial a estas diligencias instauradas por las compañías aquí en litigio, inobservó por

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

completo y flagrantemente el procedimiento diseñado por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su numeral 94 . Sobre el punto específico, considera acertado este Tribunal que entre ambos diseños existen similitudes ideológicas y gráficas, dignas de atención por la autoridad registral competente, no obstante no lo hizo así, visto el trámite realizado en ambos casos como se señaló. No tratándose de marcas notorias por el sólo hecho de ser "antiguas" y/o estar previamente inscritas en otros países, se encuentra probado a partir de lo anterior, que una vez presentada por parte de la compañía actora, su solicitud para la inscripción del diseño especial "figura de un príncipe", con posterioridad fue presentada solicitud en el mismo sentido, por parte de la compañía codemandada, también para un diseño especial, en este caso identificado como "de príncipe", entre los que existe similitud gráfica e ideológica, consecuencia de lo que, al amparo de la normativa citada, la Autoridad Registral se encontraba obligada en aplicación del artículo 94.b) del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, a suspender la inscripción del trámite registral del diseño especial, correspondiente a Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V, "Grupo Bimbo" para posteriormente determinar la procedencia o no de la aprobación sobre la solicitud de General Biscuits Belgie C.V., lo cual no fue realizado, incurriendo en grave violación de procedimiento y por supuesto en inobservancia al derecho de prioridad que correspondía a la actora, como primera depositante de su solicitud, siempre en atención al mismo numeral 94 del Convenio Centroamericano, en su inciso b), así como el 10, incisos o) y p) respectivamente . Atiéndase especialmente al hecho de que el ya mencionado artículo 94, inciso b) del Convenio Centroamericano, ordena al Registrador dictar providencia, dejando en suspenso el trámite posterior, hasta que se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse, de donde se extrae el carácter imperativo y no potestativo en la redacción del citado numeral que dice "dictará", y no dice, "podrá dictar" - por lo que resulta vinculante para la Administración, que se encuentra así, obligada a dictar dicho acto al producirse el supuesto que lo hace procedente. Se impone de esta forma a la Administración, una vez dictada la suspensión del trámite posterior, declarar si las similitudes encuadran además, dentro de los supuestos que imposibilitan el registro de una marca al tenor de dicho numeral, tomando en cuenta que tanto la marca "príncipe" como el "diseño especial de príncipe", de la codemandada, así como el diseño especial "figura de un príncipe" de la actora, pretenden proteger la clase 30 internacional, que se

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

refiere esencialmente a productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos, entre otros y tomando en consideración o sopesando, aspectos relacionados con la novedad y originalidad que puedan estarse presentando en los mismos, que puedan alejarlos de dichos supuestos por tener la virtud de distinguir adecuadamente los bienes de una empresa en relación con los de la otra. Por otro lado, y por las mismas razones, no habiendo sido conforme con el ordenamiento jurídico, otra cosa que la suspensión del proceso de registro correspondiente, en lugar de la inscripción del Diseño Especial de la compañía codemandada en quebranto con el principio de prioridad, tampoco resultó ajustado a derecho, que no habiendo siquiera sido resuelta tal oposición, se haya procedido con la inscripción de la marca de la compañía opositora al trámite, tanto como tampoco, la oposición misma interpuesta por la codemandada al trámite registral de la actora previamente en tiempo depositada, si lo es con fundamento exclusivo en haber logrado el registro de su diseño especial por haber sido éste posterior, no obstante podría hacerlo, pero únicamente en referencia con la marca de fábrica "príncipe", inscrita desde 1994, siempre con la salvedad de que ésta no protegió diseño alguno. Sobre el análisis de similitud, la resolución o acto administrativo por el que se califique la semejanza o no de los signos enfrentados y determine la aprobación o la denegación de su registro, debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que sirvan de base para tomar tal decisión. En este sentido el funcionario no gozará de plena discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido en la materia. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.-

XVIII.- De conformidad con todo lo anterior, este Tribunal considera que se impone revocar la resolución apelada, únicamente en cuanto a lo que es objeto de recurso y acogió la excepción de falta de derecho, para denegar la acción. En consecuencia se declara con lugar la demanda en todos los extremos y se anulan las siguientes resoluciones: la constitutiva del asiento registral correspondiente a la inscripción de la marca de fábrica y comercio, diseño especial "de príncipe", adoptada el 18 de diciembre de 1998, según acta N° 110.981 en favor de Central

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

impulsora S.A. de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", en la clase 30 de la nomenclatura internacional, como consecuencia de la inobservancia grave que en cuanto al procedimiento, incurrió el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, por lo que resultó ilegal y violatoria del principio de prioridad, de conformidad con el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, vista la anterior en tiempo, solicitud de inscripción presentada para un diseño especial, en la misma clase, por parte de Gebneral Biscuits Belgie C.V., respecto del cual, guarda similitud, gráfica e ideológica. La nulidad de la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad industrial de la República de Costa Rica, N° 4.930 de las once horas con cuarenta y ocho minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, así como la nulidad de la resolución N° 645-2001, de las quince horas del treinta de julio del dos mil uno, dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, actuando en condición de jerarca impropio de la Autoridad Registral referida, por cuanto igualmente inobserva el derecho de prioridad registral en materia marcaria que opera en favor de la actora. En lo demás se confirma la sentencia.-

XIX.- A los efectos de un claro dimensionamiento del presente fallo, téngase presente que el mismo hace pronunciamiento en torno a los agravios presentados, estrictamente en los términos referidos y como particular consecuencia de la inobservancia del principio de prioridad registral, no haciéndose pronunciamiento respecto del derecho de fondo aplicable a los propósitos de la determinación de la procedencia o no de la inscripción registral de la marca (diseño especial) de una u otra compañía parte en este litigio, sea la actora o la codemandada, siendo ello un asunto reservado a la administración activa, en ejercicio de sus potestades y deberes legales, quien deberá proceder como en derecho corresponda respecto de estos trámites registrales ante ella instaurados.-

XX.- La representación de la compañía actora petitionó que se condene tanto al Estado como a Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V, al pago de daños y perjuicios. Señala a título de daños, "aquellos ocasionados por la imposibilidad de darle tutela legal al registro marcario solicitado por mi representada" , así como a título de perjuicios, "la imposibilidad de poder comercializar el

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

registro marcario, no poder otorgar licencias de uso y disponer libremente de cualquier tipo de negociación sobre éste" . El extremo resulta procedente más no en la dimensión que relaciona el accionante. En el presente caso, bien se encuentra probada la violación al derecho de la actora a la prioridad registral que garantizaba el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que como consecuencia se le ha producido una evidente afectación lesiva a sus intereses, de manera que se impone declarar con lugar el extremo relacionado con los daños y perjuicios, pero en el entendido de que los mismos habrán de entenderse dimensionados exclusivamente, como aquellos generados como consecuencia de las nulidades declaradas por la violación al derecho aludido y por tanto, por la inobservancia al procedimiento registral marcario, en los términos y alcances que comprenden el presente fallo, de donde la procedencia o no del registro de la marca que la actora diligenció ante la Autoridad Registral costarricense, no es declarada en este instrumento por resultar de resorte exclusivo de las autoridades del Registro Nacional, correspondientes. Así mismo, no contando este Tribunal con elementos de análisis para la cuantificación del eventual importe que pudiese corresponder a estos extremos, se condena a su pago en abstracto, debiendo la actora proceder a su liquidación en la vía de ejecución de sentencia.-

XXI.- COSTAS: Conforme a la regla de imponer al vencido el pago de las mismas (artículo 221 del Código Procesal Civil en relación con el 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), se condena al Estado y a Central Impulsora Sociedad Anónima, C.V., al pago de ambas costas derivadas de esta acción, no encontrándonos respecto de ninguno de los demandados ante alguna de las causales de exención comprendidas en el numeral 98 del mismo cuerpo legal.-

POR TANTO

En lo que es objeto del recurso, se revoca la resolución apelada, únicamente en cuanto acogió la excepción de falta de derecho, para denegarla. En consecuencia se declara con lugar la demanda en todos los extremos. Se anulan las siguientes resoluciones: a.) número 4930, de las once horas cuarenta y ocho minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial; b.) número 645-2001, de las quince horas del treinta de julio del dos mil uno, de la

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo; y c.) el acto administrativo relativo al registro marcario "Diseño Especial de Príncipe", en clase 30 internacional, inscrito ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número 110.981 a nombre de la demandada "Central Impulsora S. A. de C. V. Se condena a los demandados al pago de daños y perjuicios, que habrán de ser liquidados en la vía de ejecución de sentencia; así como del pago de las costas personales y procesales de esta acción. En lo demás, se confirma.

f) Desarrollo histórico y normativo de la marca notoria

[SALA PRIMERA]¹³

Resolución: 000855-F-2005

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas del diez de noviembre del año dos mil cinco.

Excepción de prescripción dentro del proceso ordinario establecido en el Juzgado Civil de Alajuela, por " GLORY ESTABLISHMENT " contra " PELÉ INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA " (PELÉ INDUSTRIAL S.A.) representada por sus apoderados generalísimos Jorge Chaves Lizano , casado, comerciante y Nelson Edyn Espinoza Fuentes, casado, industrial. Figuran como apoderados especiales judiciales de las partes, la licenciada Denisse Garnier Acuña y el licenciado Rodrigo Mora Salazar, respectivamente.

RESULTANDO

1º.- La jueza María Inés Mendoza Morales, en resolución interlocutoria No. 08-02 de las 9 horas 26 minutos del 7 de febrero del 2003, resolvió : " De conformidad con lo expuesto, SE RECHAZAN las excepciones planteadas de LITISCONSORCIO NECESARIO INCOMPLETO, COSA JUZGADA MATERIAL y PRESCRIPCIÓN ".

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

2°.- La demandada PELE INDUSTRIAL S.A. apeló y el Tribunal Civil de Alajuela, integrado por los jueces Carlos Alfaro Muñoz, Marta Alfaro Obando y Alejandro Araya Rojas, en sentencia No. 450-2004 de las 10 horas del 17 de setiembre del 2004, dispuso : "Se confirma la resolución apelada en cuanto deniega la excepción de litis consorcio necesario incompleto. Se revoca en cuanto rechaza la excepción de prescripción, la que en su lugar se acoge, declarándose prescrito el presente asunto, y ordenándose el archivo del expediente sin especial condena en costas".

3°.- La licenciada Denisse Garnier Acuña en su expresado carácter formula recurso de casación. Alega violación de los artículos 1, 2 y 868 del Código Civil, 7 de la Constitución Política y 6 bis inciso 3) del Convenio de París.

4°.- Intervienen en la decisión de este asunto los Magistrados Suplentes Enrique Ulate Chacón y Diego Baudrit Carrillo.

5°.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

REDACTA EL MAGISTRADO SOLÍS ZELAYA; y,

CONSIDERANDO:

I .- La apoderada general judicial de Corporación Glory Establishment , sociedad constituida siguiendo las leyes del Principado de Liechtenstein, formuló demanda ordinaria contra la empresa costarricense Pelé Industrial Sociedad Anónima. Señala la actora que el señor Edson Arantes do Nascimento , es su propietario y a través de ella mantiene y administra sus marcas, particularmente el signo distintivo "Pele", que se trata de su seudónimo. Peticiona, en lo medular, se cancele de la razón social de la entidad demandada el término "Pelé", por tratarse de un uso no autorizado de una marca registrada, constitutivo de competencia desleal. El apoderado general sin límite de suma de la empresa demandada opuso las excepciones previas de litis consorcio necesario incompleto, cosa juzgada material y prescripción. En forma posterior contestó de manera negativa y reconvino a la

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

actora. Al resolver las excepciones previas el A Quo las denegó. No satisfecho con lo decidido, la compañía costarricense apeló, ante lo cual el Ad Quem confirmó el rechazo del litis consorcio necesario incompleto y respecto de la prescripción, modificó el fallo del inferior para acogerla. En esta instancia, la actora formula recurso ante esta Sala.

II.- Recrimina un único motivo por razones de fondo. Censura no haber sido aplicados los ordinales 6 bis inciso 3) del Convenio de París, 1 y 2 del Código Civil, 7 de la Constitución Política y erróneamente actuado el artículo 868 del Código Civil. Aún cuando la recurrente cita diversas normas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial del 20 de febrero de 1929, no lo hace con el objeto de evidenciar yerro respecto de ellas, pues las invoca a guisa de proemios de sus verdaderas disconformidades, por lo cual, no se rescatan acá. Tocante al Convenio de París, señala que su primer numeral define como objeto de tutela, entre otros, a las marcas y los nombres comerciales, y el segundo incorpora el principio de trato nacional para los extranjeros de los países suscriptores. En su tesitura, por haber sido ratificado ese instrumento, de conformidad con el canon 7 de la Constitución Política y 1 del Código Civil, tiene rango superior a la ley, de ahí que se imponga sobre el artículo 868 del Código Civil. El numeral 6 bis citado señala la tutela que ha de brindarse a las marcas notoriamente conocidas, y en su párrafo 3 indica que no habrá plazo para solicitar la nulidad o cese del uso de los signos distintivos registrados o utilizados de mala fe. Menciona los ordinales 25 y 44 de la Ley de Marcas. El canon 29 del mismo cuerpo normativo, continúa, prohíbe utilizar este signo distintivo como parte de una razón o denominación social. Por otro lado, cita los artículos 16 y 45 de la Ley N° 7475 que le confiere al Acta Final de la Ronda de Uruguay el carácter de convenio internacional. Así, manifiesta, se evidencia la facultad del titular de una marca de repeler el mal uso o abuso de sus derechos. El Tribunal, dice, yerra al aseverar que el derecho reclamado por la parte actora prescribió, pues aún cuando el nombre de la sociedad demandada quedó inscrito en setiembre de 1987, obvia el artículo 6 bis inciso 3) del Convenio de París, que establece la imprescriptibilidad del derecho para accionar, y aplica erróneamente el ordinal 868 del Código Civil. Al existir dos normas contradictorias en materia de prescripción negativa, de diferente jerarquía, agrega, la tesis esgrimida por el Ad Quem quebranta los ordinales 1 y 2 de ese último cuerpo legal, el cual

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

privilegia a los tratados internacionales respecto de las leyes, en cuanto al rango de las fuentes escritas del Ordenamiento. Las disposiciones del derecho marcario, continúa, se aplican cuando se introduce el uso de una marca -siendo el caso de PELE-, como parte del nombre de una sociedad anónima, porque lo buscado es su uso, de mala fe, con el objeto de obtener ventajas comerciales, aprovechándose de la imagen que acompaña a la marca. Cita un precedente del Tribunal Superior Segundo Civil sobre el tema de competencia desleal en el uso de estos signos distintivos, y menciona otro del mismo órgano el que, en su dicho, resuelve la improcedencia del reclamo de prescripción por haber registrado una marca con mala fe, la cual, concluye, coincide plenamente con los hechos debatidos.

III.- Generalidades en torno a la propiedad intelectual. Propiedad industrial y signos distintivos. A diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en otras áreas del quehacer jurídico de moderno acuñamiento, la propiedad intelectual ha venido gozando de tutela jurídica desde muy vieja data. Así, en efecto, no sólo el constituyente de 1949 dejó esbozada una norma en este sentido, -pues el canon 47 señala: "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley." - sino que también el legislador ordinario, desde inicios del siglo pasado, fue prolífico en promulgar leyes que se ocuparon de la materia. Lo mismo ocurre con la doctrina, nacional y foránea que, también desde vieja data, viene ocupándose del estudio y defensa de las creaciones del intelecto. Tradicionalmente, el marco teórico de la propiedad intelectual suele subdividirse, para facilitar su estudio, en dos grandes sub -áreas, cuales son, en primer término, los derechos de autor y derechos conexos y, por otra parte, la propiedad industrial. Dentro de esta última se ubica la especialidad de los signos distintivos. Estos apelan fundamentalmente al sentido de la vista -aún cuando otros ordenamientos admiten consideraciones olfativas y sonoras- con el objetivo de lograr la diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los competidores, de tal forma que el usuario o consumidor pueda identificarlos de manera rápida y sin que sean confundidos con los de la competencia. Son signos distintivos las marcas, las indicaciones de procedencia, los nombres comerciales, la razón social, los modelos de utilidad y los dibujos industriales, pues permiten determinar el origen de un bien. Su protección no se presenta únicamente en la doctrina de

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

la propiedad intelectual, donde privan consideraciones puramente privadas, pues también se tutelan a través del derecho de la competencia, el cual está claramente imbricado en el interés público de tutela de los consumidores, cuando el uso de tales signos es susceptible de introducir distorsiones en el mercado que puedan perjudicarles. De modo tal, el titular de los derechos lesionados no cuenta con una única vía para solicitar el resguardo de sus derechos subjetivos.

IV.-De la marca registrada a la marca notoria y renombrada. La necesidad de extender la protección a las marcas incorporadas en los productos o servicios que circulan allende las fronteras del país, hicieron patente el menester de llegar a acuerdos que permitieran alcanzar este objeto. Por tal motivo, dentro del Ordenamiento se encuentran numerosas iniciativas bilaterales y multilaterales orientadas en este sentido. Entre otras, pueden mencionarse la Convención con Gran Bretaña sobre Marcas de Fábrica Ley n° 12 del 30 de mayo de 1900, el acuerdo de Protección de Marcas de Fábrica y Comercio con Bélgica Ley n° 63 del 5 de agosto de 1902, la Convención para la Protección de Marcas de Fábrica con España Ley n° 190 del 6 de septiembre de 1923, la Convención de Marcas de Fábrica y Comercio Ley n° 46 del 7 de agosto de 1915, hoy derogado, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Ley n° 4543 del 18 de marzo de 1970, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de mayo de 1995 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, más conocido como Acuerdo sobre los ADPIC, incorporado en el Acta Final de la Ronda de Uruguay que corresponde a la Ley n° 7475. Tanto a nivel nacional como internacional, en lo que a materia marcaria se refiere, la tutela brindada, en sus primeros tiempos, se constreñía a las marcas registradas, sin embargo, el proceso de apertura de mercados aunado al advenimiento de la era de las comunicaciones, puso en entredicho la conveniencia de exigir el registro para protegerlas, ante el flujo cada vez mayor de bienes y productos extranjeros distinguidos a través de sus marcas, que no necesariamente contaban con registro en el país de ingreso. Esto propició el acuñamiento de la noción de marca notoria, con el objeto de brindarles resguardo a esos signos distintivos que lograban posicionamiento en el sector pertinente de consumidores o usuarios, aún cuando no estaban registrados, pues no era jurídicamente admisible sostener la legitimidad del uso o registro realizado por terceros que pretendían aprovecharse

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

del reconocimiento nacional o internacional de una marca que venía explotando otro sujeto. Aún cuando la legislación no hizo eco de estas reflexiones, viejos precedentes de esta Sala, con análisis de la doctrina imperante en la época, admitieron la tutela para marcas que se consideraban famosas. Así, el Voto n° 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956 se señaló: "V. De los sistemas que informan las legislaciones sobre marcas de fábrica y de comercio, la ley nuestra sigue indudablemente el que se conoce como sistema atributivo, por el cual "sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección" (...) , sistema del legislador alemán y que se enfrentan al llamado declarativo o francés, por el cual, "el comerciante se limita a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías. El registro nada agrega al derecho preexistente" (...). Y se dice que es atributivo nuestro sistema, en virtud de las reglas contenidas, entre otros, en los siguientes artículos de la Ley de Marcas: "Las marcas constituyen una propiedad únicamente cuando hayan sido debidamente inscritas de acuerdo con la presente ley" (artículo 2); "El derecho de propiedad y uso exclusivo de una marca se acreditará por medio de certificado de inscripción expedido por el Registro de Marcas, o por certificaciones auténticas del asiento de registro, emanadas de esa oficina", (artículo 13). Ahora bien ¿dentro del sistema atributivo, -y por eso al amparo de nuestra legislación-, carece de todo valor, de toda eficacia, de toda protección, la marca no inscrita y la denominación corriente o usual de ella o del producto que protege? Por lo pronto se observa de inmediato que nuestro repetido estatuto marcario se hace cargo de la posibilidad de la existencia de un distintivo no registral , supuesto que sienta la regla general de que "El empleo y registro de la marca son facultativos..." (artículo 14); y agrega el número 15: "La propiedad de las marcas se regula en general, por las leyes que rigen los bienes muebles; mas para que se valga debe estar inscrita debidamente...". Luego, que sería desconocer los avances doctrinarios en la materia y arribar a soluciones reñidas con principios legales y de ética, empeñarse en desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata.". En esta misma orientación el voto n° 46 de las 14 horas 15 minutos del 28 de mayo de 1982 sostuvo: "Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación Argentina y también la nuestra,

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que se distingue (sic) sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo ... Pero como no hay regla sin excepción, aun dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda protección, (...)" Luego esta sentencia transcribe porciones del fallo antes citado y agrega, refiriéndose a las marcas de renombre o notorias, que: "deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas... Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquieren (sic) por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria " Repite estos precedentes el fallo n° 33 de las 10 horas 5 minutos horas del 1 de julio de 1988. Este afán de tutela propiciado por la jurisprudencia no tuvo eco en el derecho positivo costarricense, sino hasta la aprobación del Convenio de París que reguló la marca notoria en su numeral 6 bis, el cual indica: "1.-Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe". Asimismo, la actual Ley de

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Marcas N° 7978 del 1 de febrero del 2000, en su ordinal 45 señala como criterios para determinar si la marca es notoriamente conocida, a modo ejemplificativo : "a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue ". En sus inicios, este tipo de signo fue protegido cuando se pretendía su uso o registro por parte de terceros, en productos idénticos o similares a aquél en que había adquirido su posicionamiento (principio de especialidad). Para superar las limitaciones de este criterio, se acuñó la figura de marca de alto renombre, que algunos suelen asimilar al concepto de marca mundialmente conocida o famosa. No es pacífico si la misma constituye una categoría autónoma, o una subespecie de la marca notoria, mas, no obstante, goza de consenso el que su particularidad reside en un elevado nivel de difusión que supera el estricto ámbito de los consumidores o usuarios del producto o servicio, pues también los que no lo consumen o usan, en buena medida, conocen su marca y la identifican, de ahí que el principio de especialidad no se aplica, y se resguarda el uso de estos signos distintivos, incluso cuando se pretende su utilización por terceros en productos o clases diversas a aquella en la que el bien identificado con la marca adquirió reconocimiento. Empero, debe aclararse, el principio de especialidad predicado para las marcas notorias, ha venido flexibilizándose, al punto de que el artículo 16 inciso 3 del ADPIC en marcas de fábrica o de comercio establece que: "El artículo 6bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada , a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada". (El destacado es suplido).

V.- El extremo medular del reclamo de la parte actora, aún cuando es aderezado con la invocación de diversas normas, estriba en que, en su dicho, en lugar del ordinal 868 del Código Civil, ha de aplicarse el canon 6 bis del Convenio de París, lo que conduce a la vigencia de sus pretensiones. Para determinar la regla actuable a la controversia, debe hacerse un recuento puntual de ciertos

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

datos objetivos que constan en el expediente. En primer término, Pele Industrial Sociedad Anónima fue inscrita el 17 de setiembre de 1987 y dentro de su objeto social está "...la importación y distribución de calzado, y ropa y (sic) artículos deportivos..." (certificación de folio 52). Durante ese tiempo estaba vigente la anterior Ley de Marcas 559 del 24 de junio de 1946, que disponía en su ordinal 30 que las acciones civiles provenientes de la ley, tenían un plazo de prescripción de tres años. Luego, en 1995, el Convenio de París establece una duplicidad de plazos, pues fija que prescribe en 5 años el derecho a pedir la nulidad del registro de una marca notoria, y establece la imprescriptibilidad del reclamo que invoca este mismo pedimento, o bien, solicita se prohíba el uso de una marca notoria, cuando los actos atacados se hubieren realizado de mala fe. A fin de determinar el modo en que debe realizarse el cómputo del plazo para el decaimiento del derecho, debe tomarse en cuenta lo establecido de manera reciente por esta Sala, en un caso con elementos comunes al que ahora se conoce. En el voto n° 455 de las 10 horas del 30 de junio del 2005 se señaló: "... el quid del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en la particularidades del acto desleal, pues lo usual es que no se trate de un acto de tracto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo de la prescripción. Si se trata de un acto de tracto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles... Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo ... el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar..." . En lo que toca al sub - judice , -y sin prejuzgar sobre la naturaleza legítima o abusiva de la conducta de la demandada-, el uso de una razón social tiene la particularidad de ser constante, continuo y sucesivo, pues no agota sus efectos en el momento de la inscripción de la sociedad, sino que, por el contrario, se verifica durante toda la vida de la entidad, por el simple hecho de su mantenimiento en el Registro Público, y más aún, cuando celebra negocios jurídicos o, entre otros, realiza actos de publicidad. Esto implica que si lo debatido consiste en el uso

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

indebido de una marca, en la razón social de la demandada, no se trata de un suceso que tuvo lugar en un determinado momento y ya no volvió a acontecer, sino que, por el contrario, es un hecho continuado que se renueva constantemente, y sus efectos nunca cesan. Como corolario de lo señalado, el titular de la marca en cuestión, por las particularidades del caso, está habilitado para que se defina la procedencia de sus pretensiones, al no haber prescrito el derecho de solicitar la tutela jurisdiccional. En consecuencia, por los motivos señalados, debe acogerse el recurso de casación formulado, para anular la sentencia del Ad Quem en cuanto acogió la prescripción alegada. Resolviendo por el fondo, debe confirmarse la del Juzgado en lo resuelto sobre este extremo.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte actora. Se anula el fallo del Ad Quem que acogió la excepción de prescripción, y al resolver por el fondo, por las razones dadas, se confirma el del A Quo.

FUENTES CITADAS

- 1 BATALLA, Elvira. Derecho de Marcas en Costa Rica. 1º edición. San José Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica. 1979. pp 113-115.
- 2 QUINTERO NASSAR, María. La vulnerabilidad de la marca comercial frente a la competencia desleal. Tesis para optar por el título de licenciatura en Derecho, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1998. pp 65-67.
- 3 ALVARADO ACOSTA, Steven. La tutela de la marca notoria a raíz de la ratificación del convenio de París para la protección de la Propiedad industrial. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 1998. pp 158-162.
- 4 RUÍZ CAMPOS, Jonanthan. La Competencia Desleal en al Marca Notoria, a la Luz del Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual Previsto en la Ley No. 7475 del 20 de Diciembre de 1994. [Análisis Jurisprudencia y de Resoluciones Administrativas de 1980 al 2002]. Tesis para optar por el grado de liceciatura en Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 2002. pp 267-272.
- 5 GUTIÉRREZ BLANCO, Ernesto. Marca notoria, marca renombrada y marca de alto renombre. Artículo publicado en revista IVSTITIA N° 147-148. Año 13 Marzo-Abril 1999. pp 12-14.
- 6 JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de propiedad intelectual. México. Editorial Sista. S.A. 2000. pp 417-418.
- 7 Asamblea Legislativa. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley: 7978 del 06/01/2000.
- 8 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA. Resolución N° 365. San José, a las nueve horas del veintiséis de setiembre del dos mil.
- 9 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Sección Décima. Segundo Circuito Judicial de San José. Resolución: N° 38-2008. Goicoechea, Anexo A, a las diez horas y veinticinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil ocho.
- 10 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA. Resolución: N° 365. San José, a las nueve horas del veintiséis de setiembre del dos mil.
- 11 SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución: N° 540- 2001. Segundo Circuito Judicial de San José, a las diez horas diez minutos del veintinueve de junio del dos mil uno.
- 12 SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución N° 348-2008. Segundo Circuito Judicial de San José, a las catorce horas treinta minutos del veinticuatro de octubre del dos mi ocho.
- 13 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución: 000855-F-2005. San José, a las dieciséis horas del diez de noviembre del año dos mil cinco.