



EL DERECHO DE PRIORIDAD EN LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS

Rama del Derecho: Derecho Registral.	Descriptor: Función Registral.
Palabras Claves: Prioridad, Inscripción de Marcas, Derecho de Prioridad.	
Fuentes de Información: Doctrina, Normativa y Jurisprudencia.	Fecha: 13/02/2013.

Contenido

RESUMEN	2
NORMATIVA	
El Derecho de Prioridad en la Inscripción de Marcas según el Convenio de Paris o Entre Países con Convenio de Reciprocidad	2
DOCTRINA	
El Principio de Prioridad en la Inscripción de Marcas	3
JURISPRUDENCIA	
1. Derecho de Prioridad sobre La Marca, Solicitud de Inscripción de Marca	4
2. El Concepto de Prioridad en las Marcas y Su Relación con los Registros de Marcas de Otros Países	5
3. El Concepto de Prioridad en las Marcas y Su Relación con los Registros de Marcas de Otros Países (Voto Salvado)	9
4. Derecho de Prioridad y Marca Notaria	11
5. El Derecho de Prioridad y el Uso Anterior	16

RESUMEN

El presente informe de investigación reúne información sobre el tema del Derecho de Prioridad en la Inscripción de Marcas, para lo cual se incorporan el aporte de la doctrina, normativa y jurisprudencia.

La Doctrina y la Normativa se encargan de definir este derecho de prioridad y estipula los alcances del mismo en cuanto a la inscripción de las marcas en el Registro Nacional.

Mientras tanto la Jurisprudencia se encarga de la aplicación de la normativa y doctrina antes anotadas a los casos prácticos, lo cual le permite relacionar este instituto jurídico con otros de interés como el uso anterior, la Marca Notaria y el Convenio de París.

NORMATIVA

El Derecho de Prioridad en la Inscripción de Marcas según el Convenio de París o Entre Países con Convenio de Reciprocidad

[Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos]ⁱ

Artículo 5°- **Derecho de prioridad.** Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios.

El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.

El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, deberá adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o parciales, originadas en dos o más oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que en ella no se haya invocado un derecho de prioridad anterior. La concesión del registro solicitado con beneficio del derecho de prioridad conlleva la cesación de los efectos de la solicitud anterior respecto de los elementos comunes a ambos. Son aplicables, en lo conducente, los plazos y las condiciones previstos en este artículo.

[Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos]ⁱⁱ

Artículo 10. Prioridad. La copia certificada de la solicitud prioritaria que se considera como primera, tal y como lo refiere el último párrafo del artículo 5 de la Ley, debe acreditar que la misma constituye un depósito nacional regular de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Convenio de París.

Cuando el último día del plazo establecido en la Ley para invocar un derecho de prioridad de una solicitud fuere inhábil, el vencimiento de dicho plazo se correrá para el día hábil inmediato siguiente.

DOCTRINA

El Principio de Prioridad en la Inscripción de Marcas

[Fernández-Novoa, C.]ⁱⁱⁱ

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.

JURISPRUDENCIA

1. Derecho de Prioridad sobre La Marca, Solicitud de Inscripción de Marca

[Tribunal Registral Administrativo]^{iv}

Voto de mayoría:

QUINTO: EN CUANTO AL CASO BAJO EXAMEN. Examinados los motivos de apelación y los agravios expuestos por el Licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, este Tribunal no tiene otra alternativa más que confirmar lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución impugnada, ya que los argumentos del apelante, específicamente cuando manifiesta en su escrito de apelación que:

“Mediante el memorial presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 05 de marzo del 2008, a las 11:40:44 horas, contesté la prevención mencionada en el párrafo anterior, alegando la aplicación de la Circular DRPI-17-2007, donde se debe tomar como fecha de presentación de la presente gestión el día en que acredite mi representación, sea el 11 de setiembre del 2007 (...).”

Dicha manifestación, viene a confirmar, que **el Licenciado José Antonio Gamboa Vázquez**, al momento de la presentación de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PLUSBELLE”**, **no ejercía en absoluto la representación de la empresa THE VALUE BRANDS COMPANY DE ARGENTINA S.C.A.**, es decir, había inexistencia de un poder, que facultara al Licenciado Gamboa Vázquez para actuar en representación de dicha empresa, situación, que fue dictaminada por el Registro **a quo**, en la resolución impugnada, y que comparte este Tribunal, ya que la misma, quedó acreditada en el elenco de hechos probados de esta resolución.

No es procedente lo solicitado por el apelante, en el tanto, nuestra ley marcaría regula expresamente los efectos de la **prelación** (artículo 4 Ley de Marcas) y la **prioridad** (artículo 5 ley de Marcas), donde el **asiento de presentación** cumple una función publicitaria indispensable para poder determinar frente a terceros los aspectos de orden de presentación respecto del mejor derecho de obtener el registro de una marca; ya sea por haber presentado primero su solicitud en Costa Rica, por haberla usado primero; o para demostrar y hacer valer ante un estado contratante del Convenio de París, la presentación de una solicitud prioritaria que se haya realizado en Costa Rica o viceversa, derecho con una duración de seis meses, que según el artículo 5 de la Ley de Marcas: se contarán “...desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria...”.

Nótese que el **asiento de presentación en toda materia registral** (tanto para la prelación como para la prioridad), es el momento a partir del cual son oponibles frente

a terceros –por medio de la información contenida en la publicidad formal del Registro- los **efectos jurídicos** que el ordenamiento considera necesario tutelar para regular la dinámica de los derechos que protege.

En nuestro caso, siendo el registro de una marca una publicidad de perfil atributivo (de efectos constitutivos), **no es disponible para el usuario determinar el momento a partir del cual despliega efectos su solicitud**, pues tales efectos tienen precisamente una regulación especial y pertinente a la naturaleza jurídica del derecho registral, según los fines que se proponga tutelar en cada procedimiento del tráfico de los derechos marcarios, -en este caso concreto- la determinación e individualización del mejor derecho para obtener el registro de una marca, conforme lo establece el mismo artículo 4 de la Ley de Marcas citada.

2. El Concepto de Prioridad en las Marcas y Su Relación con los Registros de Marcas de Otros Países

[Tribunal Registral Administrativo]^v

Voto de mayoría

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. A.-) Sobre las marcas: 1.-) Una marca, según la más reconocida doctrina, es aquel bien inmaterial cuyo fin o destino es el de distinguir un producto o servicio de otros, para lo cual ha de ser representado por un signo que la haga perceptible por medio de los sentidos. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, este derecho intangible es: *“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”,* y, por su parte, el artículo 3 de esa ley establece, sin que se considere exhaustiva, una lista de aquellos elementos tangibles mediante los cuales se puede materializar el signo. Así, entonces, tenemos que, a los efectos de otorgar el registro, las normas de ambos artículos recogen las características y requisitos básicos que debe cumplir la marca para ser registrable, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como aquella condición propia del signo que permite su aprehensión, por parte del público consumidor o usuario, por medio de los sentidos; b) su distintividad, que es la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los de otros, que permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que *“...es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos...”*, (ver Tribunal Andino de Justicia, Proceso 102, IP, 2003 San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre de 2003), lo cual permite la publicación y el archivo del signo solicitado. Pero también, conforme a la

legislación marcaria, un signo es registrable como marca no solo cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, sino también, cuando no sea incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. **2.-)** La marca, además de los dos componentes de signo y producto, tiene un tercer ingrediente que es el psicológico, el cual le permite al consumidor o usuario relacionarlos (a los dos primeros) en cuanto al origen empresarial del producto o servicio, es decir que la marca le permite al consumidor o usuario asociar un producto o servicio, con un determinado fabricante o empresario. Igualmente, ese componente psicológico, hace que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: *“... la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...”* (ver FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos. Fundamento de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último). **3.-)** Mas esa conjunción entre los elementos antes dichos, requiere, para que efectivamente ocurra, que el signo sea lo suficientemente distintivo para que opere esa relación signo-producto-, en la mente del consumidor. Efectivamente, la distintividad es la característica fundamental de la marca, es requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro y atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, es decir, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros. Sentado lo anterior, conviene ahora entrar en el análisis de la resolución apelada y los agravios del recurrente. **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante: 1.-)** El análisis de registrabilidad de una marca supone el necesario proceso lógico de subsunción de una situación fáctica determinada –es decir, las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo solicitado– en la norma aplicable. Así, en el caso concreto sometido al examen de este órgano de alzada, se tiene que el **a quo** denegó el registro del signo “TRICARNE”, con fundamento en los literales c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término de uso común, no susceptible de distinción alguna que, a su vez, *“... induce a error al consumidor, debido a que da a entender que los productos están compuestos por tres tipos de carnes, por lo que no podrá ser objeto de apropiación marcaria”*. Por su parte la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que el distintivo “TRICARNE” es inscribible como marca de fábrica pues no resulta descriptiva sino, a lo sumo, sugestiva o evocativa con respecto a los productos a proteger y, como prueba de la susceptibilidad registral de la marca solicitada, aporta certificados de su inscripción en El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala. **2.-)** Una vez realizado ese proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia supra, este Tribunal arriba a la conclusión de que el trámite de inscripción de la marca debe proseguir, si otro motivo legal ajeno al ventilado en esta oportunidad no lo impidiere. **3.-)** Efectivamente, no le

es aplicable al signo objeto de denegatoria, el inciso c) del artículo 7 de la ley de cita, puesto que dicha norma prevé, como causal de irregistrabilidad, que la marca sea, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Véase que el término “TRICARNE”, no es, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial en Costa Rica, la designación común o usual de ninguno de los productos que se identificarían con la marca; en otras palabras, el signo que se pretende amparar, no es una palabra con la que usual o comúnmente se identifican los productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional. 4.-) El inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. Entonces, lo que la norma impide, es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar que: *“...Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 139-IP-2005. Quito, diecinueve de octubre de dos mil cinco). De esta manera, no podría argumentarse que, ante la pregunta ¿Cómo es o son los productos que se pretende proteger?, la respuesta obligada sea “TRICARNE”, pues, incluso, si los signos descriptivos son aquellos que hacen referencia a las características del producto, por ejemplo a sus ingredientes, la denominación objetada no incurre en la causal aducida por el Registro, puesto que no se conoce ningún ingrediente de los productos protegidos que corresponda a ese nombre. Ni siquiera puede decirse que se trata de una marca evocativa, en virtud de la variedad y naturaleza de los productos protegidos, pues este tipo de marca da *“... una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa...”*, (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2002, p. 72, pár.2º). Ahora bien, el Registro llegó a la conclusión de que el signo *“...da a entender que los productos están compuestos por tres tipos de carnes...”*, luego de dividir dicha denominación en las partículas “TRI” y “CARNE”, pero esa solución resulta forzada, en razón, como se dijo, de la variedad y la naturaleza de los productos contemplados en la clase referida. En abono de lo anterior, es oportuna la cita de la resolución de las trece horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo consideró que debía reiterarse que *“... la función del calificador y en última instancia del encargado de la inscripción, no es la de buscar significados, semejanzas o defectos que den al traste con la solicitud planteada...”*. En el sentir de ese Tribunal, la interpretación de la normativa marcaria debe hacerse apegada a los principios rectores que la rigen, los cuales *“... no buscan la protección de un*

consumidor en categoría de genio ingenuo, sino de aquel particular medio, cuyo descuido le puede llevar a error tratándose de distintivos que permitan o lleven a confusión..." (Ibídem), que no es el caso que nos ocupa, como se verá infra. **5.-)** Finalmente, el signo cuyo registro se solicita es distintivo, pues posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto no se confunde con lo que va a identificar, ni con las características de esos productos, ni con otros signos previamente registrados, hecho este último del cual se ha dejado constancia a folio dos del expediente, según el listado de posibles antecedentes de marcas, fechado seis de setiembre de dos mil cuatro y emitido por ese mismo Registro. Y, por esa razón, no es aplicable la causal contemplada en el literal g) del artículo 7 de la Ley de Marcas para fundamentar la denegatoria del registro de la marca de fábrica "TRICARNE", cuyo trámite de inscripción deberá continuarse, si otro motivo legal no lo impidiere. **6.-)** En cuanto a la prueba adicional que aporta la recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca "TRICARNE", con la que adjunta debidamente legalizados los certificados de registro de la marca en Nicaragua, El Salvador, Panamá y Guatemala, y a pesar de lo cierto de la afirmación que hace al indicar que "*...Teniendo en cuenta que dichos países son socios comerciales de nuestro país, consideramos que es conveniente para la correcta protección de los signos marcarios en el área otorgar, tal y como lo han hecho las Oficinas de Propiedad Industrial citadas, la debida protección registral a un distintivo como el propuesto, el cual es sin lugar a dudas original y novedoso*", se le debe reiterar al apelante que, tal como se pronunció este Tribunal en el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, "*... la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea*"; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica. **C.-) Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, al encontrar este Tribunal que la marca de fábrica "TRICARNE", en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, posee la suficiente capacidad para distinguir la variedad de productos que con ella se pretenden proteger, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del diecisiete de

enero de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de fábrica “TRICARNE”, en clase 29 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.— El Juez Rodríguez Jiménez salva su voto.

3. El Concepto de Prioridad en las Marcas y Su Relación con los Registros de Marcas de Otros Países (Voto Salvado)

[Tribunal Registral Administrativo]^{vi}

Voto Salvado

El abajo firmante, no comparte las razones esgrimidas por la mayoría de este Tribunal para revocar la decisión venida en alzada, motivo por el cual, se aparta de lo resuelto y al efecto, salva su voto, para confirmar la resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dictada a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de enero de dos mil cinco, con fundamento única y exclusivamente en las consideraciones que a continuación se pasan a exponer. Sin necesidad de diseccionar la pretendida marca TRICARNE, sino analizándola en forma conjunta, como lo ordena el inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, el vocablo en cuestión, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, denota o dá la idea de “tres carnes” y dado que se va a aplicar a productos de la clase 29, en donde, entre otros y en lo que interesa, se incluyen sopas, caldos, cubitos para hacer caldos y consomés, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición de los referidos productos. Aun cuando la mencionada clase, incluye otra serie de productos en donde, por su naturaleza, no se daría la confusión indicada, para los citados, sí se podría producir la confusión, de ahí que con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 6 de enero de 2000, no es factible registrar TRICARNE como marca. Téngase presente que el inciso j) de nuestro artículo 7 dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que “Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”, disposición que no sólo en nuestra legislación la encontramos, sino también en el derecho comparado y que por ende, prolijamente es comentada por la doctrina. Al respecto se dice, que “Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.) Esta causal relativa a las marcas engañosas tiene relación con el “principio de veracidad de la marca”, pues “El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado

con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.” (KOZOLCHYK, Boris y otro, Curso de Derecho Mercantil, T. I, 1ª. Reimp., Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1983, p. 176.) Como ya se indicó, en el derecho comparado, encontramos disposiciones similares a la nuestra, pues el inciso g) del artículo 5 de la Ley española de marcas del 2001, dispone que no pueden registrarse como marcas los signos “(...) que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio” y en la misma línea, el numeral 3.1. g) de la Directiva 89/104/CEE de la Unión Europea establece la prohibición respecto a “las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio”. Disposiciones en sentido parecido encontramos, por ejemplo, en el inciso d) del artículo 3 de la Ley de Marcas argentina y en el inciso f) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial de Chile, lo que evidencia la importancia de la causal en estudio. Una de las funciones de la marca es la de informar y precisamente la razón de ser de esta prohibición, se sustenta en no producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo. Esta prohibición busca conservar el fin informativo de la marca, fin que busca brindar el origen empresarial de los productos y servicios y la calidad de éstos, para que a su vez se produzca la transparencia del mercado que es la finalidad última buscada por el sistema de marcas. Esta finalidad tan noble del sistema marcario, se vería distorsionada con las indicaciones engañosas, que producen en los consumidores confusión, error y desorientación. De allí la importancia de las disposiciones contenidas en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas. La prohibición legislativa de comentario, además de señalar algunos supuestos en particular, contiene un *numerus apertus* al referirse a “alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”, incluyendo así a todos aquellos otros, más allá de los indicados por la propia norma, que sean engañosamente descriptivos de los productos o servicios para los que se pretende inscribir la correspondiente marca. Sea, que las situaciones que se indican son enunciativas y no taxativas. Al respecto se dice, que “(...) bajo la prohibición analizada (marcas que pueden causar engaño o confusión) caen supuestos ulteriores tales como los relativos a las indicaciones engañosas acerca de la composición, el destino, la cantidad y el valor de los productos o servicios.” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, España, 2001, p. 161). Debe resaltarse además, que la redacción del inciso j) antes transcrito, se inicia con el vocablo “pueda”, convirtiendo así la prohibición en potencial y no necesariamente en real. Por consiguiente y con fundamento en todo lo aquí dicho, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado,

Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S. A., sociedad organizada según las leyes de Suiza, con domicilio en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dictada a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de enero de dos mil cinco, la que se confirma únicamente por las razones aquí expuestas.

4. Derecho de Prioridad y Marca Notaria

[Sala Primera]^{vii}

Voto de mayoría

"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 acunamiento, 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 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 nº 12 del 30 de mayo de 1900, el acuerdo de Protección de Marcas de Fábrica y Comercio con Bélgica Ley nº 63 del 5 de agosto de 1902, la Convención para la Protección de Marcas de Fábrica con España Ley nº 190 del 6 de septiembre de 1923, la Convención de Marcas de Fábrica y Comercio Ley nº 46 del 7 de agosto de 1915, hoy derogado, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Ley nº 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 nº 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 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 nº 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 nº 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, 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 nº 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 Marcas Nº 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 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 nº 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 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."

5. El Derecho de Prioridad y el Uso Anterior

[Tribunal Registral Administrativo]^{viii}

Voto de mayoría

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

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

En relación directa a dicho objeto, en el artículo 4 inciso a) la prelación en el derecho a obtener el registro de **una marca** se regirá por la siguiente norma: **"Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua."** Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibídem, manifiesta: **"Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso."**

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...” (Otamendi, 1999: pág. 142)

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera no haberse demostrado por parte del apelante el uso anterior de la marca alegada, a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita. El uso anterior de la marca en Costa Rica en clase 25 en los años anteriores a la solicitud no quedó fehacientemente demostrado al no adjuntar documentos precisos que sirvan para demostrar que se esté utilizando el signo en el mercado costarricense, que la marca sea conocida por el sector pertinente, aunque se haya solicitado en el plazo establecido no queda demostrado de esta forma el uso anterior de la marca **“MALIBU”** tal y como lo indica el **a quo**, ya que no lo demuestra de manera real y efectiva.

Por otro lado en cuanto a la notoriedad alegada, el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas literalmente reza:

“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, cuanto su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”.

Sobre este mismo aspecto de la protección de las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal en el Voto N° 499-2008 de las 11:30 horas del 17 de septiembre de 2008

dijo: *Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:*

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), Sobre este mismo punto, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.

En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, sin embargo no hay prueba suficiente para acreditarla por cuanto la documentación aportada tiende a demostrar el posicionamiento de la marca **“MALIBU”** en clase 33 y no en la clase 25 que es la que interesa y en este caso, por las diferencias de los productos y en aplicación del principio de especialidad, conllevan a estimar que pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la imposibilidad de confusión en el consumidor que los solicite. Tampoco se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial de los productos, por lo que se incumplen los supuestos del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, ya indicado.

Sobre la solicitud de nulidad concomitante planteada por el apelante, el artículo 197 del Código Procesal Civil señala: *“La nulidad solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar la indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales”*. En el presente caso, analizada la resolución impugnada, no se observó vicio alguno que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento.”

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles, debiendo confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma, ni goza del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

ⁱ ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7978 del seis de enero del dos mil. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Fecha de Vigencia desde 01/02/2000. Versión de la Norma 3 de 3 08/03/2008. Datos de la Publicación Gaceta No 22 del 01/02/2000.

ⁱⁱ PODER EJECUTIVO. Decreto Ejecutivo 30233-J del veinte de febrero de dos mil dos. Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Fecha de Vigencia desde: 04/04/2002. Versión de la norma: 3 de 3 del 17/09/2008. Datos de la Publicación: Gaceta No 65 del 04/04/2002.

ⁱⁱⁱ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos (2004). Tratado sobre el Derecho de Marcas. Editorial Gómez Acebedo y Pombo. Barcelona-Madrid, España. P 24.

^{iv} TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Resolución 1 de las once horas del cinco de enero de dos mil nueve. Expediente: 2008-0497-TRA-PI.

^v TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Resolución 3 de las quince horas con quince minutos del dos de enero de dos mil seis. Expediente: Nº 2005-0217-TRA-PI.

^{vi} TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Resolución 3 de las quince horas con quince minutos del dos de enero de dos mil seis. Expediente: Nº 2005-0217-TRA-PI.

^{vii} SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 855 de las dieciséis horas del diez de noviembre de dos mil cinco. Expediente: 02-000579-0638-CI.

^{viii} TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Resolución 67 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil diez. Expediente: 2009-00971-TRA-PI.