RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0442-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO: BEMIS

BEMIS MANUFACTURING COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N.º 2019-1315)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0020-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del quince de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, organizada y existente conforme a las leyes de Wisconisn, con domicilio en 300 Mil Street, Sheboygan Falls, Wisconsin, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:21:26 horas del 26 de junio de 2020.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. **OBJETO DEL PROCEDIMIENTO**. **A. SOBRE LA MARCA DE COMERCIO** BEMIS **. Expediente 2019-1315.** El 15 de febrero de 2019, el señor Fernando Losilla Carreras, administrador de empresas, vecino de San José, cédula de identidad 1-0703-0215, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TRES CIENTO UNO-SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO SOCIEDAD ANÓNIM**A, solicitó la inscripción del signo BEMIS, como marca de comercio en **clase 11** de la nomenclatura internacional, para proteger: "lavamanos, inodoros, loza sanitaria en general".

Una vez publicados los edictos de aviso de la solicitud de la marca de fábrica y comercio indicada y dentro del plazo de ley, en escrito recibido por el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de agosto de 2019, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, presentó oposición contra la marca pretendida, con fundamento en los signos no registrados en Costa Rica BEMIS y **BEMIS.** Asimismo, procedió a presentar para su inscripción al Registro de la Propiedad Industrial el 23 de junio de 2019, la marca BEMIS, que se tramita bajo el expediente **2019-6664**, y la marca **BEMIS,** que se tramita bajo el expediente **2019-6665**, ambas en clase 11 de la nomenclatura internacional.

Indica que su representada por medio de la compañía mexicana Bemis de México. S.A. de C.V., ha vendido en los últimos años distintos asientos para inodoros a importantes compañías costarricense para que éstas las pongan a disposición del público consumidor, con antelación a la fecha de presentación de la marca solicitada objeto de oposición, por lo que

es claro que su marca tiene derecho de prelación. El solicitante del signo que se pretende registrar está tratando de adueñarse de una marca propiedad de un tercero, quien la ha usado de buena fe en el mercado desde una fecha anterior a la pedida.

Señala, además, que existe identidad entre la marca de su representada y la marca que se pretende inscribir. La similitud se nota a todo nivel, es decir gráfico, fonético e ideológico. La solicitante está tratando de inscribir una marca que no le pertenece para los mismos productos que los de su representada, aprovechándose del esfuerzo y buen nombre de esta empresa.

B. SOBRE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO BEMIS **. I) Expediente 2019-6664.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2019, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, solicitó en base al artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la inscripción de la marca de fábrica y comercio BEMIS, en **clase 11** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: "aparatos sanitarios, asientos de inodoros, bisagras para asientos de inodoros y cobertores de inodoros (cubiertas sanitarias para asientos de inodoros)".

Los edictos para oír oposiciones sobre esta solicitud fueron publicados el 27 y 28 de febrero de 2020 y 2 de marzo de 2020, en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta N.º 39, 40 y 41. En este caso no hubo oposiciones.

II) Expediente 2019-6665. Igualmente, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2019, la licenciada Marianella Arias Chacón, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BEMIS**, en

clase 11 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: aparatos sanitarios, asientos de inodoros, bisagras para asientos de inodoros y cobertores de inodoros, la cual se tramita en el **expediente 2019-6665**.

Los edictos para oír oposiciones sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, tramitada en el **expediente 2019-6665**, fueron publicados el 27 y 28 de febrero de 2020, y el 2 de marzo de 2020, en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta N.º 39, 40 y 41. En este caso, tampoco hubo oposiciones.

C. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS. En atención a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, mediante auto de las 11:01:00 horas del11 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial ordena la acumulación de los expedientes 2019-1315, 2019-6664 y 2019-6665.

D. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y EL RECURSO PRESENTADO. Mediante resolución final dictada a las 14:21:26 horas del 26 de junio de 2020 la Autoridad Registral, indicó en la parte dispositiva:

> "Con base en las razones expuestas...se resuelve: **I.** Se rechaza el uso anterior de los signos BEMIS expediente 2019-6664, y **BEMIS** expediente 2019-6665, solicitados por **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, por cuanto la prueba aportada no fue suficiente para demostrar el uso anterior. **II.** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en calidad de **Apoderada Especial** de **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **"BEMIS (** BEMIS **)"** en clase 11 internacional, expediente número 2019-1315, solicitada por **FERNANDO**

LOSILLA CARRERAS, en calidad de **Apoderado Especial** de **TRES-CIENTO UNO-SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO S.A.**, la cual en este acto **se acoge. III.** Se rechaza la inscripción de las marcas de fábrica y comercio **"BEMIS (** BEMIS **)"** en clase internacional, expediente número 2019-6664, y la marca **"BEMIS"**, en clase 11 internacional, expediente número 2019-6665, solicitada por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, **Apoderada Especial** de **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**..." (la negrita es del original).

Inconforme con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial la licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, apeló la resolución citada, argumentando que la prueba aportada demuestra el uso anterior de las marcas y sus productos dentro de varios comercios en el país.

Aduce, que la empresa Bemis Manufacturing Company, inició como empresa familiar en 1901 cuando manufacturaba vagones de madera y otros productos, en los años 30 la empresa introdujo los asientos sanitarios como una nueva línea de productos. El éxito de la empresa Bemis Manufacturing Company, la ha llevado al reconocimiento global en la manufactura de productos de plomería entre otros.

Señala que en el año de 1984 se convierte en el productor más grande de asientos de inodoro en los Estados Unidos. Fue así, como en 1994, abrió una oficina y un almacén en Monterrey, México para tomar ventaja del desarrollo de las economías de México, América Central y Sur América.

Agrega, que la sociedad Bemis de México, S.A. de C.V., es propiedad de su representada Bemis Manufacturing Company, cualquier venta que realice esta compañía en América

Latina (incluyendo Costa Rica) se considera que la realiza a nombre de su representada. Para demostrar dicha relación aporta certificación con la que se demuestra claramente la relación existente entre Bemis Manufacturing Company y Bemis de México, S.A. de C.V.

Indica que, al demostrarse el vínculo entre las compañías en cuestión, este Tribunal debe tomar en cuenta las facturas que se encuentran adjunto a los Anexos C, D, G, H, I, K, y L del escrito de oposición. Con estas facturas se comprueba claramente el uso de la marca BEMIS en el territorio costarricense desde una fecha anterior a la solicitud de la marca presentada por la sociedad 3-107-776095. Es claro que su representada ha puesto en el mercado costarricense sus productos desde una fecha anterior al 15 de febrero de 2019, fecha de presentación de la marca opuesta.

Resalta, que la marca solicitada es una imitación y reproducción de la marca de su representada, por lo que se está aprovechando del prestigio de esta para explotar una marca que no le pertenece. Finalmente solicita, que no debe ampararse al comerciante que actúa de esa forma, por lo que la resolución debe ser revocada.

SEGUNDO. **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS**. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica y comercio BEMIS, bajo el expediente 2019-6664, a nombre de la empresa **MANUFACTURING COMPANY S.A.**, para proteger y distinguir: Aparatos sanitarios, asientos de inodoros, bisagras para asientos de inodoros y cobertores de inodoros (cubiertas sanitarias para asientos de inodoros), en clase 11 nomenclatura internacional. (folio 151 a 152 y 164 del expediente principal, folios 00053 a 00054 del legajo digital de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica y comercio **BEMIS**, bajo el expediente 2019-6665, a nombre de la empresa **MANUFACTURING COMPANY S.A.**, para proteger y distinguir, Aparatos sanitarios, asientos de inodoros, bisagras para asientos de inodoros y cobertores de inodoros, en clase 11 de la nomenclatura internacional. (folio 168 a 169, y 179 del expediente principal, y folio 55 del legajo digital de apelación).

3.- Que la empresa opositora **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, demostró el uso anterior de la marca **BEMIS**, en el territorio costarricense.

TERCERO. **EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS**. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal:

1.- Certificación de la marca de fábrica y comercio BEMIS, propiedad de la empresa BEMIS MANUFACTURING COMPANY, clase 11 de la nomenclatura internacional, que se encuentra en trámite de inscripción bajo el expediente 2019-6664.

2.- Certificación de la marca de fábrica y comercio **BEMIS**, propiedad de la empresa BEMIS MANUFACTURING COMPANY, clase 11 de la nomenclatura internacional, que se encuentra en trámite de inscripción bajo el expediente 2019-6665.

3.-Anexos C, D, E: Copias certificadas notarialmente de las facturas emitidas por la empresa BEMIS DE MÉXICO S.A. DE C.V. a Ferretería EPA de 2017 a 2019.

4.- Anexo F: Imagen certificada de los asientos para inodoros.

5.- Anexos G, H, I: Copias certificadas notarialmente de las facturas emitidas por la empresa BEMIS DE MÉXICO S.A. DE C.C., a Importaciones Vega de 2017 a 2019.

6.- Anexos K, L: Copias certificadas de las facturas emitidas por la empresa BEMIS DE MÉXICO S.A. DE C.V., a la empresa Corporación de Supermercados Unidos del 2017 a 2018.

7.- Certificación visible a folios 32 a 50 del legajo digital donde se vincula la sociedad opositora BEMIS MANUFACTURING COMPANY y la sociedad BEMIS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

En el presente caso no se admite como prueba el Anexo A, referente a imagen certificada notarialmente sobre BEMIS MANUFACTURING COMPANY obtenidas de la enciclopedia electrónica Wikipedia, visible a folios 36 a 44 del expediente principal, dado que las imágenes son formas que utilizan las empresas para informar sobre su historia, administración y productos que comercializan, pero esta no es idónea para demostrar que los productos a distinguir con el signo BEMIS y BEMIS (diseño) están siendo utilizados dentro del comercio costarricense.

Tampoco, se admite como prueba el Anexo B (folios 46 a 49 del expediente principal), correspondiente a certificación notarial relativo a los registros: 1310967, 1412211, 2250122, de la marca BEMIS, propiedad de la empresa BEMIS MANUFACTURING COMPANY, inscritas en la Oficina de Patente y Marcas de los Estados Unidos, visible a folio 47 a 49 del expediente principal, ya que no cumple, con los requisitos legales que exige el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública.

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

SEXTO. **SOBRE EL FONDO. RESPECTO AL USO ANTERIOR DE LA MARCA "BEMIS", DE LA EMPRESA BEMIS MANUFACTURING COMPANY, Y EL COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO.** En el caso que nos ocupa resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de la figura de la prelación y el uso anterior.

Tomando en cuenta que estamos frente a una empresa que presenta oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio BEMIS, en clase 11 de la nomenclatura internacional, para proteger: Lavamanos, servicios sanitarios, loza sanitaria en general, basándose en el uso anterior de su marca de fábrica y comercio BEMIS, que se tramita bajo el expediente el **2019-06664**, y **"BEMIS"** que igualmente se tramita bajo el expediente **2019-6665**, ambos en clase 11 de la nomenclatura internacional, es importante señalar que aparte del artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual refiere a una oposición con base en una marca no registrada sustentada en el uso anterior, vale la pena traer a colación, el artículo 4, incisos a) y artículo 8, inciso c), ambos de la citada ley, que establecen por su orden lo siguiente:

> Artículo 4º.- **Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca:** La prelación en el derecho de 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. (la negrita es del original).

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:

[…]

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 distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso. (la negrita es del original).

De acuerdo a los numerales trascritos, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita, también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

En el caso que nos ocupa, y teniendo claro que la empresa que se opone al registro de la marca solicitada, utiliza como defensa el uso anterior para inscribir su marca; resulta de interés mencionar lo que señala este Tribunal en el Voto N.º 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, en cuanto, corresponderá al titular aportar las prueba de uso de la marca. Que, para esos efectos, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones

financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con las marcas.

De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con los productos o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibido por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Por lo anterior, y tomando en cuenta el uso anterior que alega la representación de la empresa opositora y ahora apelante **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio es, puesto en el mercado. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indica expresamente en lo que interesa:

> "[…] Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicio brindados en el extranjero desde el territorio nacional. El uso de la marca por parte de un licenciatario **u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca**",

Se observa del párrafo legal transcrito, que el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación fue introducir un requisito subjetivo, "que la marca debe ser usada", ¿por

quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo por el titular, licenciatario u otra persona autorizada.

Asimismo, el artículo 25 de la ley de marcas en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

> Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:
>
> a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
>
> b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
>
> c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Así las cosas, tenemos que en el presente caso la representación de la empresa opositora y ahora apelante alega uso anterior de la marca de fábrica y comercio , tramitada bajo el expediente **2019-06664**, y **BEMIS,** tramitada bajo el expediente **2019-6665**, ambos en clase 11 de la nomenclatura internacional, bajo el argumento, que la prueba aportada demuestra el uso anterior de las marcas y sus productos dentro de varios comercios en el país. Desde esta perspectiva, considera conveniente este Tribunal valorar la prueba a efectos de determinar si el signo **"BEMIS"** respecto de los productos que distingue en clase 11 de la nomenclatura internacional está siendo usado en el comercio costarricense con antelación a la solicitud presentada por la empresa **TRES CIENTO UNO-SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO SOCIEDAD ANÓNIM**A.

Bajo ese conocimiento, se analizan las pruebas presentadas por la representación de la empresa apelante, y en ese sentido, el **Anexo C**, visible a folios 62 a 72 del expediente

principal, refiere a copias certificadas notarialmente de las facturas números: 38281, 40050, 42897, 44475 y 46121, emitidas por la empresa Bemis de México S.A. de C.V. a Ferretería EPA, S.A. del año 2017, donde se indica productos relacionados con asientos plástico de inodoro. En el **Anexo D**, visible a folios 74 a 87 del expediente principal, se visualizan copias certificadas notarialmente de las facturas números: 48571, 50593, 51758, 54248, 57407, y 61251, emitidas por la empresa Bemis de México S.A. de C.V. a Ferretería EPA, S.A., del año 2018, igualmente sobre productos relacionados con asientos plásticos de inodora, concretamente: Asiento de Plástico Red Fte Cerr Blanco EPA, Asiento de Plast Red Fte Cerr Hueso EPA, Asiento de Plástico Alg Fte Cerr Blanco EPA, etcétera. En el **Anexo E**, visible a folios 88 a 96 del expediente principal, se encuentran copias certificadas notarialmente de las facturas números: 65417, 66100, 68578, 69018, y 69511, emitidas por la empresa Bemis de México S.A. de C.V., a Ferretería EPA, S.A., del año 2019, sobre productos: Asiento de Plast Red Fte Cerr Blanco EPA, Asiento de Plast Red Fte Cerr Hueso EPA, Asiento de Plástico Alg Fte Cerr Blanco EPA, etcétera. De la relación de estas facturas, se observa, que la empresa apelante **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, ha vendido y puesto en el mercado costarricense los productos que identifica con la marca **BEMIS,** desde el año 2017, fecha anterior a la presentación de la solicitud de la marca BEMIS por la empresa **TRES CIENTO UNO-SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO SOCIEDAD ANÓNIMA,** que data de febrero de 2019.

Respecto, a este punto es importante señalar que, a folios 00032 a 00035 y 00050 a 00051, del legajo digital de apelación, consta una certificación debidamente apostillada y traducida de una declaración jurada por parte del señor David Howel, en su condición de asesor legal corporativo de la empresa **BEMIS MANUFECATURING COMPANY**, de la que se desprende que las sociedades opositora y ahora apelante y la que comercializa la marca **"BEMIS"** en Costa Rica, sea, la empresa **BEMIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, están vinculadas, ello, porque en el aparte 4 y 5 de la declaración jurada, el señor David Howel,

manifiesta: "...4- BEMIS DE MÉXICO S.A. DE C.V., fue constituida el 21 de julio de 1994. BEMIS MANUFACTURING COMPANY posee el 99.99% del capital social de BEMIS DE MÉXICO S.A. DE C.V. 5-Cualquier venta que BEMIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. realice en cualquier país de América Latina, incluyendo, pero no limitado a Costa Rica, puede considerarse que se realiza como si fuese hecho por BEMIS MANUFACTURING COMPANY...".

De la manifestación de dicho señor se desprende, como la empresa **BEMIS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, es vendedora y distribuidora de los productos identificados con la marca **"BEMIS"** de la empresa **BEMIS MANUFACTURING COMAPNY**, en el territorio costarricense, desde el año 2017, lo cual de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es factible, dado que este en su párrafo tercero regula:

> "El uso de una marca por parte de un licenciatario u **otra persona autorizada** para ello sería considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca."

De la doctrina del artículo 40 se desprende que, basta con que haya una persona autorizada para que comercialice el producto dentro del territorio nacional, para que se considere que la marca está siendo usada. En el caso de análisis, la empresa **BEMIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, está autorizada para que comercialice los productos de la empresa **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, la que se demuestra no solo con el dicho de la apelante, sino también a través de la facturación de los años 2017, 2018 y 2019, donde queda comprobado que los productos de la marca **"BEMIS"**, se han venido usando con anterioridad en el territorio nacional, en la cantidad y modo que normalmente corresponde en el mercado, con lo que se cumple con los requisitos de uso subjetivo, temporal y material.

Las imágenes certificadas notarialmente aportadas por la empresa opositora y apelante, que

constan en el **Anexo F**, visible a folios 99 a 106 del expediente principal, refieren a figuras de asientos de inodoro de la marca **"BEMIS"**, las que, asimismo se encuentran en la página web, dirección electrónica www.cr.epaenlínea.com de Ferretería EPA. Esta prueba, valorada en su conjunto con la indicada anteriormente, demuestra que los productos de la marca BEMIS se ofrecen y se venden en Costa Rica.

Asimismo, la representación de la empresa apelante aporta según consta en el **Anexo G**, copias certificadas notarialmente de las facturas números: 44242 y 47201, emitidas en el año 2017, por la empresa Bemis de México, S.A. de C.V. a Importaciones Vega, S.A., concernientes a la venta de diferentes asientos plásticos de inodoro, lo que implica igualmente, que los productos identificados con la marca **"BEMIS"**, están siendo vendidos en el territorio costarricense desde el año 2017 por la empresa **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, a través de la empresa **BEMIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V**., demostrando una vez más, que estos productos distinguidos con la marca que se analiza, están siendo usados en Costa Rica de forma real y efectiva con anterioridad a la solicitada.

En el **Anexo H**, se aporta también certificación notarial correspondiente a la factura número 53677 del año de 2018, expedida por la compañía **BEMIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V**. a Importaciones Vega, S.A., visible a folio 115 del expediente principal, relativo a la venta de asientos plásticos de inodoros de colores, hueso y blanco, con lo que se afianza que los productos identificados con la marca **"**BEMIS**"** se están comercializando en el mercado costarricense. El **Anexo I**, va en el mismo sentido, ya que la factura 64222 de Bemis de México, S.A. de C.V. a Importaciones Vega S.A., emitida en el año 2019, referente a los productos de: Asiento Plástico Regular Frente Cerrado Blanco WCA, Asiento de Plástico Redondo Universal Blanco, Asiento Plástico Redondo Universal Blanco, etcétera, visible a folio 118 del expediente principal, reafirma ese uso real y efectivo en el territorio nacional,

de los productos marcados con el signo **BEMIS**, con fecha anterior a la marca que se pide por la empresa **TRES CIENTO UNO-SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO SOCIEDAD ANÓNIMA.**

La representación de la empresa recurrente también aporta una imagen certificada del sitio web, dirección www.importacionesvega.com, de la empresa Importaciones Vega **(Anexo J),** en la que hace alusión a los productos asientos de inodoro de la marca" **BEMIS"**, según folio 121 del expediente principal, éstas en conexión con las pruebas aportadas en el **Anexo H y Anexo I**, deja de manifiesto una vez más, que el producto distinguido con la marca **BEMIS**, se ofrece en el mercado costarricense.

Por otra parte, bajo los **Anexos k y L**, la empresa apelante presenta copia certificada notarialmente de las facturas números 38738, 41477 y 44031, 47949 y 47577 y números 53308, 57956, 59237, expedidas por la empresa mexicana a Corporación de Supermercados Unidos, R.L., emitidas en los años 2017 y 2018, visible a folios 124 a 128 y 132 a 134 del expediente principal, referidas a los mismos productos a los que se han hecho referencia, con lo que se refuerza que los productos marcados con el signo **"BEMIS"** se están comercializando en el mercado costarricense desde el año 2017.

De conformidad con lo anterior, y tomando en cuenta lo estipulado en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en cuanto que el uso de un signo se entiende cuando los productos y servicios han sido puestos en el comercio en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, se tiene que la compañía opositora y a su vez apelante **BEMIS MANUFACTURING COMPANY** con la prueba aportada, logró demostrar el uso anterior de la marca que se discute; ello, porque de la prueba señalada líneas arriba, demuestra que los productos de la marca **"BEMIS"** han sido puestos dentro del mercado costarricense desde el año 2017, es decir, han sido usados de forma real y efectiva

con anterioridad a la marca solicitada en el territorio nacional, con lo cual se cumplen los presupuestos establecidos en el inciso a) del artículo 4, artículo 8 inciso c) y artículo 17, todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo que estima este Tribunal que lleva razón la representación de la empresa opositora y apelante en sus argumentos, los cuales son de recibo.

Habiéndose determinado lo relativo al uso anterior de la marca **"BEMIS"** de la empresa apelante, tenemos que el signo **BEMIS (diseño)** tramitada bajo el expediente el **2019-06664**, y **"BEMIS",** tramitada bajo el expediente **2019-6665**, ambos en clase 11 de la nomenclatura internacional, signos con los que se opuso la empresa opositora y apelante **BEMIS MANUFACTURING COMPANY** a la solicitud de inscripción de la marca **BEMIS**, en clase 11 de la nomenclatura internacional, para proteger: lavamanos, inodoros, loza sanitaria en general; considera este Tribunal que en razón del interés general de protección del consumidor, resulta importante realizar el cotejo de conformidad con lo que dispone el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a efecto de determinar una eventual coexistencia entre el signo solicitado y los signos de la oponente.

El signo solicitado

, expediente **2019-1315**, está formado por la palabra **BEMIS** la cual se compone de cinco letras escritas en mayúscula con un arco estilizado en la parte superior de estas letras. Las marcas solicitadas por la empresa opositora y apelante **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**,

, tramitada en el expediente **2019-6664**, se compone de la palabra **BEMIS**, conformada por cinco letras escritas en mayúscula, color negro, con un arco en la parte superior de color negro, y la marca **BEMIS**, que se tramita en el expediente **2019-6665**, está formada igualmente por cinco letras escritas en mayúscula de color negro. Haciendo el cuadro comparativo entre los tres signos, se

observa que la marca propuesta , y las marcas y **BEMIS**, de la empresa opositora, giran alrededor de una misma palabra **"BEMIS"**, por lo que queda claro que el conjunto marcario solicitado contiene una evidente similitud gráfica con los distintivos inscritos que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. En igual sentido desde el punto de vista fonético, ya que todas comparten la misma dicción. Desde la óptica ideológica, al ser signos de fantasía no tienen un significado. De lo anterior se desprende que de conformidad al inciso c) del artículo 24 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, existen más semejanzas que diferencias, en el plano gráfico y fonético.

Partiendo del anterior análisis recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido que los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. En el caso en estudio, el riesgo de confusión, así como el de asociación se agravan, por el hecho que los productos que pretende proteger el signo solicitado en clase 11 de la nomenclatura internacional, a saber, **lavamanos, inodoros, loza sanitaria en general**, que se tramita bajo el expediente **2019-1315**, están incluidos en los productos que intenta proteger el signo, , en clase 11 de la nomenclatura internacional, **aparatos sanitarios, asientos de inodoros, bisagras para asientos de inodoros y cobertores de inodoros (cubiertas sanitarias para asientos de inodoros**), que se tramita en el expediente **2019-6664**, y el signo **BEMIS**, que pretende proteger en clase 11, **aparatos sanitarios, asientos de inodoros, bisagras para asientos de inodoros y cobertores de inodoros**, que se tramita en el

expediente **2019-6665**, de lo que se desprende que los productos se encuentran dentro de una misma actividad mercantil **"loza sanitaria"**, sea dentro de una misma gama de productos que se comercializan en ferreterías, por ende se expenden dentro de los mismos canales de distribución, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir los signos en conflicto el riesgo de error y confusión u asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad del signo BEMIS, en clase 11 de la nomenclatura internacional solicitado por la representación de la empresa **TRES CIENTO UNO-SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO, SOCIEDAD ANÓNIM**A, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su Reglamento.

En virtud de lo antes expuesto, y tomando en cuenta las manifestaciones que presenta en el legajo de apelación digital la representación de la empresa **TRES-CIENTO UNO-SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO, SOCIEDAD ANÓNIM**A, cabe indicar, que la empresa apelante, logra con la prueba aportada al expediente demostrar el uso anterior de su marca, aunado a que del análisis realizado de los signos en conflicto se determina que el signo propuesto tiene identidad gráfica y fonética con relación a los signos objeto de oposición, ante el empleo de la dicción **"BEMIS"**, que es el elemento que destaca dentro de los conjuntos marcarios, con el agravante que los productos que pretende proteger la marca solicitada BEMIS en clase 11 de la nomenclatura internacional, expediente **2019-1315**, está incluido en los signos que pretende inscribir la empresa opositora y apelante **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, unido a que los productos son iguales, similares y relacionados, que se comercializan en ferreterías, por lo

que comparten los mismos canales de distribución y el mismo tipo de consumidor; lo que puede llevar a este a un riesgo de confusión y asociación empresarial.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa apelante, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEMIS MANUFACTURING COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:21:26 horas del 26 de junio de 2020, la que en este acto **se revoca.** Se acoge la oposición planteada por la representación de la empresa **BEMIS MANUFACTURING COMPANY** y la solicitudes de inscripción de las marcas de fábrica y comercio: BEMIS, en clase 11 de la nomenclatura internacional, para los productos, aparatos sanitarios, asientos de inodoros, bisagras para asientos de inodoros y cobertores de inodoros (cubiertas sanitarias para asientos de inodoros), tramitada en el expediente **2019-6664**, y "**BEMIS"**, en clase 11 de la nomenclatura internacional, para los productos aparatos sanitarios, asientos de inodoros, bisagras para asientos de inodoros y cobertores de inodoros, tramitada en el expediente **2019-6665**, presentadas por esta empresa.

Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio BEMIS, en clase 11 de la nomenclatura internacional, para los productos lavamanos, inodoros, loza sanitaria en

general, presentada por el señor Fernando Losilla Carreras, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TRES CIENTO UNO-SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO SOCIEDAD ANÓNIM**A, tramitada en el expediente **2019-1315**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo**. NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Carlos José Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/CJVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM/

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.72.33

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55