

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0279-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo  acumulado con la solicitud

de inscripción como marca del signo 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4584 acumulado con el 2016-8850)

AlRifai International Holding Ltd., apelante

Marcas y otros signos

VOTO 0117-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0884-0675, en su condición de apoderada especial de la compañía AlRifai International Holding Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes de Islas Caimán, domiciliada en Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:13 del 9 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2016, la señora Hasnaa El Beaini Yaghi, vecina de Heredia, cédula de identidad 8-0104-0007, solicitó la inscripción como marca de comercio del signo



en **clase 29** para distinguir semillas secas y en **clase 30** para café, productos de pastelería y confitería.

SEGUNDO. El 22 de agosto de 2016 la licenciada Jessica Salas Venegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1221-0610, representando a AlRifai International Holding Ltd., presentó oposición en contra de lo pedido; apoyando su oposición en la solicitud de registro como marca de fábrica, comercio y servicios del signo



para distinguir en **clase 29** frutos secos preparados de todo tipo, patatas fritas, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y verduras preservadas, congeladas, secas y cocidas; frutas escarchadas, frutas cristalizadas; rodajas de frutas, dátiles, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, aceite de sésamo, pasta de semillas de sésamo (tahini), avellanas preparadas, almendras preparadas. En **clase 30** confitería de almendra, confitería, anís, caramelos, patatas fritas (productos de cereales), caramelos, chocolate, hojuelas de maíz, maíz tostado, galletas, hojuelas de avena, tortas, biscuits, galletas; dulces hechos de aceite de sésamo, de avellana y de caramelos de pistacho, bombones, mazapanes, café, té cacao y sucedáneos del café; achicoria, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura en polvo; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias. En **clase 31** almendras frescas, avellanas frescas, frutos secos (frutas), maní (frutas), sésamo comestible (no procesado), granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para los

animales; malta. En **clase 35** la comercialización (excepto su transporte), en beneficio de terceros, de los siguientes productos: frutos secos preparados de todo tipo, patatas fritas, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; preservado, congeladas, secas y frutas y verduras cocidas; frutas escarchadas, frutas cristalizadas; rodajas de frutas, dátiles, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, productos de confitería de almendra, anís, confites, patatas fritas (productos de cereales), caramelos, chocolate, hojuelas de maíz, maíz tostado, galletas, hojuelas de avena, tortas, biscuits, galletas; caramelos de sésamo, de avellana y de pistacho, bombones, mazapanes, café, té cacao y sucedáneos del café; achicoria, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, levadura en polvo; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; almendras, avellanas, nueces (frutas), maní (frutas), ajonjolí, granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales no comprendidos en otras clases; frutas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; servicios de venta al por menor y al por mayor; publicidad; administración de empresas; solicitud presentada el 9 de setiembre del 2016. Las solicitudes son acumuladas mediante resolución de las 09:33:07 horas del 3 de marzo de 2017.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:13 horas del 3 de marzo de 2017 se rechazó la oposición planteada por AlRifai International Holding Ltd., se acogió el registro pedido por la señora HASNAA EL BEAINI YAGHBI; y se denegó el pedido de AlRifai International Holding Ltd.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución, la representante de AlRifai International Holding Ltd., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2017, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido por resolución de las 13:30:16 horas del 6 de abril de 2017.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previa deliberación de ley.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. No hay hechos de tal carácter que fundamenten la presente resolución.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal considera que no se logró comprobar:

1- Que la solicitud de la señora Hasnaa El Beaini Yaghi se haya hecho mediando mala fe.



2- Que la marca  sea notoria respecto de los productos y servicios para los cuales se pretende registrar.

TERCERO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ALEGATOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial, consideró que con la documentación aportada no se logra demostrar un mejor derecho de prioridad devenido del uso anterior o la notoriedad, ni tampoco que el registro se pida de mala fe, determinó que la prioridad entre solicitudes corresponde a la de la señora El Beaini Yaghi, que los signos pedidos no pueden coexistir registralmente; acogió el pedido de Hasnaa El Beaini Yaghi y rechazó la solicitud y oposición de AlRifai International Holding Ltd.

Por su parte la representación de la empresa apelante expuso los siguientes agravios: 1. – Que no lleva razón el Registro en cuanto a que las pruebas son insuficientes para declarar la notoriedad, indicando

la recurrente que las pruebas aportadas si resultan suficientes para hacer una declaratoria de notoriedad. Aduce que por el conocimiento previo que tenía la señora El Beaini Yaghi de la marca se demuestra la mala fe. Dice que su representada tiene tiendas en todo el mundo, posee registros y solicitudes de estas marcas en veintinueve países del mundo, que es altamente conocida en el sector alimentario y que basta con que se acredite uno sólo de los parámetros para declarar la notoriedad. 2.- Cuestiona el razonamiento del Registro cuando indicó “que a falta de una declaratoria de notoriedad el uso debe darse en Costa Rica,” por aplicación del Principio de Territorialidad, aduciendo que es una marca muy conocida en el Líbano y Europa. 3.- Se manifiesta inconforme con la conclusión del Registro de la inexistencia de una mala fe, dice que si hay mala fe porque la solicitante tenía conocimiento de la marca de su representada.


CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse la resolución venida en alzada. La empresa apelante reconoce la imposibilidad de coexistencia registral de los signos, por sus similitudes y por distinguir productos de naturaleza similar y relacionada, pero considera que debe prevalecer su solicitud ya que la marca es notoria.

En el comercio, lo normal es que las empresas busquen que sus productos y/o servicios sean buscados, deseados y consumidos por su público meta, de una manera preferente ante los de su competencia. Para ello se realizan diferentes actos por medio de los cuales se busca que las marcas utilizadas sean conocidas por los consumidores, y los acerque a ese producto y/o servicio. Así, el ordenamiento jurídico, a través del derecho marcario, ofrece un sistema por el cual, cumplidos ciertos requisitos, otorga un derecho de exclusiva sobre ese signo que permite al titular utilizar las herramientas que ofrece la normativa costarricense para tutelarlos.

Pero, además, el derecho marcario reconoce una categoría especial, la marca notoria. La notoriedad de las marcas es una característica referida a una situación de hecho, la de su posicionamiento en el mercado de frente a sus competidores y ante el consumidor: si bien como se dijo lo normal es que las empresas publiciten sus marcas para que sean de conocimiento del público en general, las marcas

notorias son aquellas que destacan por el hecho de ser las preferidas entre los consumidores del tipo de producto o servicio de que se trate. Así, la notoriedad nace no del esfuerzo que el empresario haga para dar a conocer su marca, sino cuando ese esfuerzo verdaderamente cala en el consumidor, y éste tiende hacia el consumo de ese bien o servicio con preeminencia ante otros de la misma naturaleza. Y de acuerdo a lo establecido en nuestro sistema registral marcario, artículos 44 y 45 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y 22 inciso d), de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J, la notoriedad es un aspecto de hecho que, para surtir el efecto jurídico que el ordenamiento le otorga, debe ser plenamente comprobado dentro del procedimiento, lo cual está sujeto a reglas respecto del trámite y sus formalidades; para así romper tanto el Principio de Territorialidad como la prelación basada en la primera presentación. En el presente caso, la recurrente ha alegado que su marca es conocida por el sector pertinente regulada en el artículo 45 de la ley de cita.

Bajo estas premisas, al analizar la documentación aportada por la representación de AlRifai International Holding Ltd., junto a sus escritos de 22 de agosto y 10 de octubre de 2016, 11 de agosto y 14 de setiembre de 2017, tenemos que de ella se puede derivar que la empresa comercia internacionalmente, directamente y a través del sistema de franquicias, nueces y otras semillas, dulces, café y pasteles; que la marca se encuentra inscrita en varios países; que la compañía invierte en publicidad. Toda esa actividad se considera normal dentro de lo que las empresas hacen para promocionar sus marcas y lograr que el consumidor las conozca. Pero, de la exigua probatoria aportada (consistente en registros de todas partes del mundo, visible en folios 1 al 37 del legajo de prueba, certificación de páginas de Internet visible en folios 30 a 41 del legajo de apelación, traducciones de textos de correos electrónicos visibles en folios del 65 al 84 del legajo de apelación), el resto son copias simples, sin certificar o sin haberse confrontado con algún original, pese a que este Tribunal le hizo prevenciones en ese sentido y le dio la oportunidad de presentar prueba (resolución de las 8:30 horas del 3 de agosto de 2017, resolución de las 8:30 horas del 19 de setiembre de 2017 y resolución de las

8:15 horas del 5 de diciembre de 2017), no puede establecerse claramente que la marca  haya alcanzado, en su sector de consumidores, una preeminencia tal que le haga destacar entre sus

inmediatos competidores. No hay elementos que permitan establecer dicha comparativa, y sin ella, no se puede saber a ciencia cierta, si los esfuerzos empresariales realizados, realmente han derivado en el hecho de que los productos distinguidos con la marca sean más consumidos que los de sus competidores directos.

Así, mal haría la Administración Registral en declarar una notoriedad bajo tales condiciones, y por ende, no puede la empresa AlRifai International Holding Ltd., venir a servirse de dicha condición para sustentar su oposición, correspondiendo entonces inscribir la solicitada por la señora Hasnaa El Beaini Yaghi., de acuerdo al orden de prelación.

Ahora bien, en cuanto al agravio relativo al uso anterior de la marca, en igual sentido se rechaza porque con la poca documentación existente no queda demostrado el uso anterior de la marca de la apelante en Costa Rica, esta debió, por el contrario, de demostrarlo en aplicación del Principio de Territorialidad.

Tampoco es de recibo el alegato de la recurrente de una mala fe en la solicitud de registro de la señora Hasnaa El Beaini Yaghi, pues, si bien la Ley de Marcas en su artículo 8, inciso k), permite a la Administración Registral rechazar una solicitud marcaria cuando con ésta se perpetre o consolide un acto de competencia desleal, ha de indicarse que la aplicación de ese inciso implica que haya una real certeza de la comisión de un acto de este tipo, y de la transcripción de los intercambios de información vía chat (folios 72 y 73 del legajo de apelación), se puede derivar el hecho de que, en algún momento, se consideró la posibilidad de que la señora Hasnaa El Beaini Yaghi registrara la marca; por lo tanto en este momento no es ponderable para la Administración establecer sin ambages, que haya competencia desleal y no un tema de relación contractual que deba ser resuelto en la jurisdicción correspondiente.

En concordancia con lo expuesto, no encuentra este Tribunal motivo por el cual deba rechazarse la solicitud de El Beaini Yaghi, correspondiéndole la prelación por haber presentado su solicitud primero en el tiempo, en aplicación del principio de primero en tiempo primero en derecho, tal y como

resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, no puede otorgarse entonces el signo pedido por AlRifai International Holding Ltd., puesto que bajo los principios del cotejo gráfico y fonético, por identidad y relación entre los productos y servicios solicitados, no es posible la coexistencia registral de ambos signos.

De conformidad con todo lo expuesto, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley número 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Lupita Quintero Nassar representando a la empresa AlRifai International Holding Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:13 horas del 3 de marzo de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28