

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0128-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo BAOBAB (diseño) acumulado con la solicitud de inscripción como marca del signo BAOBAB COLLECTION**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-4138 acumulado con el 2015-7324)**

**Baobab Collection S.A., apelante**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0146-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la compañía Baobab Collection S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de Bélgica, domiciliada en Avenue Edison 8, 1300 Wavre, Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:46 del 3 de febrero de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de abril de 2015, el licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, representando a la empresa Baobab S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en 5ª avenida 19-70, zona 14, Ciudad de Guatemala, solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo



en clase 03 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.

**SEGUNDO.** El 3 de agosto de 2015 el licenciado Montero Sequeira, en su condición dicha, presenta oposición en contra de lo pedido; siendo que apoya su oposición en la solicitud de registro como marca del signo **BAOBAB COLLECTION**, en clase 03 para distinguir fragancias para el hogar, presentada el 30 de julio de ese mismo año. Las solicitudes son acumuladas mediante resolución de las 13:38:49 horas del 19 de enero de 2016.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:46 del 3 de febrero de 2016 se rechazó la oposición planteada por Baobab Collection S.A., acogiéndose el registro pedido por Baobab S.A.; y por ende se deniega el pedido de Baobab Collection S.A.

**CUARTO.** Inconforme con la citada resolución el representante de Baobab Collection S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero de 2016, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 14:27:57 horas del 17 de febrero de 2016.

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

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ALEGATOS DE LA APELACIÓN.**

El Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que con la documentación aportada no se logra demostrar un mejor derecho de prioridad devenido de una presentación en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, acuerda que la prioridad entre solicitudes corresponde a la de Baobab S.A., y al determinar que los signos pedidos no pueden coexistir registralmente, acoge el pedido de Baobab S.A. y rechaza el de Baobab Collection S.A.

Por su parte el apelante afirma que al detectarse errores en el certificado de prioridad lo que correspondía era prevenir su subsanación, y que teniendo su representada un mejor derecho prioritario debe acogerse su pedido, ya que los signos no pueden coexistir registralmente.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse la resolución venida en alzada. El propio 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 posee un derecho de prioridad proveniente de una presentación de su signo ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya

el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por ley 7484 y está vigente desde el 24 de mayo de 1995 (en adelante CUP). Su artículo 4 recoge el llamado derecho de prioridad, por el cual quien deposite una solicitud de marca en alguno de los países parte del CUP gozará de un plazo de gracia de seis meses para efectuar el depósito en los otros países, siendo que lo sucedido durante el tiempo transcurrido entre la presentación original y la que reclama la prioridad no le afectará negativamente.

La Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) regula el derecho de prioridad derivado del CUP, e indica en su artículo 5 párrafo tercero que al pedido de prioridad ha de adjuntarse “...*la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud.*”, lo cual es permitido de acuerdo a lo establecido en el subinciso 3) del inciso D del artículo 4 del CUP. Sobre el punto comenta el tratadista Manuel Lobato, doctrina que es aplicable a la sistemática registral marcaría costarricense:

El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar dos documentos: una declaración de prioridad y una copia certificada por la Oficina de origen de la solicitud anterior... (**Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 430**, subrayado nuestro).

Además, dicho documento debe acreditar que constituye un depósito nacional regular, artículo 10 párrafo primero del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J.

Si bien el apelante echa de menos una prevención en primera instancia para corregir la documentación de prioridad que se indicó era inconsistente en cuanto al nombre de la empresa, este Tribunal suplió lo pedido por resolución de las 8:15 horas del 26 de setiembre de 2016, en donde se otorgó un plazo inicial de dos meses, posteriormente ampliado en un mes más. Así, en

fecha 13 de febrero de 2017 la representación de Baobab Collection S.A. aporta un cambio de nombre del titular de las marcas (folios 63 a 65 del legajo de prueba), remitiéndose para acuerpar su pedido de prioridad al documento originalmente aportado y que se encuentra visible a folios del 22 al 24 del expediente principal.

Analizada toda esa documentación aportada por Baobab Collection S.A., tanto ante el Registro de la Propiedad Industrial como ante este Tribunal, se tiene que éstos no corresponden a documentación oficial emitida por la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, siendo dicha oficina la competente para certificar la copia de la solicitud prioritaria, y además debe indicar claramente en ese documento el hecho de que la solicitud es un depósito nacional regular y la conformidad de haberla recibido, todo de acuerdo a la normativa del CUP, la Ley de Marcas y su Reglamento antes indicados. Por lo tanto no pueden tener el valor procedimental de otorgar a la solicitud una fecha de prioridad basada en esa presentación ante la oficina unificada de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

De acuerdo a todo lo anterior, la prelación entre solicitudes ha de dirimirse de acuerdo a su fecha de presentación y no a un derecho de prioridad, y en dicho sentido ésta corresponde a Baobab S.A. Como se indicó, el apelante sobreentiende que no puede haber coexistencia registral, y al corresponder la prelación a su contendor, debe rechazarse el pedido de Baobab Collection S.A., ya que ambos signos basan su fuerza distintiva en el uso de la palabra BAOBAB, lo cual los acerca gráfica, fonética e ideológicamente, y los productos están altamente relacionados por estar dirigidos al engalanamiento del hogar.

Por lo anterior, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

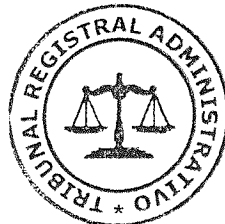
**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira representando a Baobab Collection S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:46 del 3 de febrero de 2016, 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**

  
**Leonardo Villavicencio Cedeño**

  
**Jorge Enrique Alvarado Valverde**



  
**Ilse Mary Díaz Díaz**

  
**Guadalupe Ortiz Mora**