

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0491-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo CROC acumulado con las solicitudes de**

**inscripción como marcas de los signos**



**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-4818 acumulado con el 2014-7993 y el 2015-5055)**

**Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V. y otro, apelantes**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0146-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas del primero de marzo de dos mil dieciocho.

Recursos de apelación interpuestos por la licenciada Adriana Calvo Fernández, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1014-0725, en su condición de apoderada especial de la compañía Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Jalisco, Zapopan, calle Santo Tomás de Aquino 4879, Colonia Lomas del Seminario; y también como apoderada especial del señor Marco Antonio Peláez de León, de nacionalidad mexicana, pasaporte mexicano G06980015, con igual domicilio que la empresa mencionada; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:10 horas del 23 de marzo de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2014, el licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, abogado, vecino de San José, cédula de identidad

1-0848-0886, representando a la empresa Turbo Ion Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de California, domiciliada en 6800 8th Street, Buena Park, California 90620, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **CROC**, en **clase 3** para distinguir suministros de belleza, a saber, champú, acondicionador, preparaciones no medicadas para el tratamiento del cabello para uso cosmético, aceites para el cabello, lociones para el cabello, suero no medicado para el cabello, color para cabello, preparaciones para ondulación permanente del cabello, en concreto, solución y crema, spray, gel, cera y espuma para el cabello; en **clase 8** planchas eléctricas para estilizar cabello de manejo manual; y en **clase 11** secadoras eléctricas de cabello de manejo manual (solicitud **2014-4818**). A esta solicitud se le aplica prioridad unionista según presentación en los Estados Unidos de América el 9 de diciembre de 2013.

**SEGUNDO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre de 2014, el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0965, representando al señor Marco Antonio Peláez de León, de calidades indicadas, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo , en **clase 8** planchas electrotérmicas para el cabello, planchas para alaciar el cabello, planchas para el cabello, rizadoras para el cabello (aparatos), rizadores, rizar el cabello (aparatos de mano para), tenazas para el cabello (aparatos); y en **clase 11** secadoras de pelo (solicitud **2014-7993**). A dicha solicitud se opuso la representación de Turbo Ion Inc. el 17 de mayo de 2016.

**TERCERO.** El 15 de mayo de 2015 la licenciada Calvo Fernández, representando a Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V., presenta oposición en contra de lo pedido por Turbo Ion Inc.; siendo que apoya su oposición en la solicitud de registro como marca de fábrica, comercio y servicios del signo  para distinguir en **clase 3** jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, suministros de belleza, a saber,

shampoo, acondicionador, preparaciones no medicadas para el tratamiento del cabello para uso cosmético, aceites para el cabello, lociones para el cabello, suero no medicado para el cabello, color para el cabello, preparaciones para ondulación permanente del cabello, spray, gel, cera y espuma para el cabello; en **clase 8** planchas eléctricas para estilizar el cabello de manejo manual, planchas para alaciar el cabello de manejo manual, rizadoras para el cabello de manejo manual, tenazas para el cabello de manejo manual; y en **clase 11** secadoras eléctricas de cabello; la cual fue presentada el 29 de mayo de ese mismo año (solicitud **2015-5055**).

**CUARTO.** Las tres solicitudes mencionadas son acumuladas mediante resolución de las 14:36:36 horas del 23 de marzo de 2017.

**QUINTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:10 horas del 23 de marzo de 2017 se rechazó la oposición planteada por Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V. contra la solicitud de Turbo Ion Inc., la cual se acoge; además se declara con lugar la oposición de Turbo Ion Inc. contra lo pedido por Marco Antonio Pelaez de León, la cual se deniega; y se rechaza la solicitud de Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V. por no haber demostrado un mejor derecho de prelación basado en uso anterior.

**SEXTO.** Inconforme con la citada resolución la licenciada Calvo Fernández, en su doble representación tanto de Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V. como del señor Marco Antonio Pelaez de León, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de junio de 2017, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:10:04 horas del 8 de junio de 2017.

**SÉTIMO.** 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 la deliberación de ley.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Por ser contestes con las actuaciones que constan en el expediente, se confirma y acoge el elenco de hechos tenidos por probados en la resolución apelada.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, este

Tribunal considera que no se logró comprobar el uso de la marca  en Costa Rica por parte de Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V.

**TERCERO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ALEGATOS DE LAS APELACIONES.** El Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que con la documentación aportada no se logra demostrar un mejor derecho de prioridad devenido del uso anterior por parte de Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V. frente a lo pedido por Turbo Ion Inc., y que entre las solicitudes de Turbo Ion Inc. y la de Marco Antonio Peláez de León corresponde la prelación a la de Turbo Ion Inc. por haber sido presentada primero en tiempo, y al determinar que los signos pedidos no pueden coexistir registralmente, finalmente acoge el pedido por Turbo Ion Inc. rechazando las demás solicitudes.

Por su parte la empresa Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V. afirma que con la prueba aportada sí se demuestra el uso del signo en Costa Rica, por lo que le corresponde la prelación; mientras que Marco Antonio Peláez de León no presentó agravios.

**CUARTO. RECURSO DEL SEÑOR PELAEZ DE LEÓN.** El fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los

razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Por no haberse formulado agravios en la apelación del señor Peláez de León, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por la Dirección del Registro, resulta viable confirmar lo resuelto en cuanto a su solicitud, ya que lo pedido por Turbo Ion Inc. fue en fecha anterior, y no demuestra el señor Peláez de León tener un mejor derecho de prelación, artículo 4 inciso b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse la resolución venida en alzada. Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V. reconoce la imposibilidad de coexistencia registral de los signos, por sus similitudes y por distinguir productos iguales, pero considera que debe prevalecer su solicitud por haber usado la

marca  en Costa Rica desde el 24 de junio de 2013, ya que desde esa fecha y hasta el 28 siguiente uno de sus empleados estuvo en el país estudiando el mercado costarricense, mostrando y vendiendo productos de la marca, consiguiendo distribuidores y órdenes de compra.

Nuestro sistema registral marcario posee dos momentos en donde la comprobación del uso de la marca adquiere una vital importancia: al momento de definir una prelación y para mantener la vigencia de un registro otorgado, artículos 4 inciso a) y 39 de la Ley de Marcas.

Si bien el inciso a) del artículo 4 no da pautas para entender cuando una marca está siendo usada en el comercio, los lineamientos para ello pueden extraerse de lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 40 de dicha ley, ya que si bien se refieren a la cancelación de una

marca registrada por falta de uso, pueden aplicarse de forma supletoria a la demostración del uso en aras de obtener un mejor derecho de prelación.

Como prueba de uso en nuestro país se presentan tiquetes de avión del señor Juan Carlos Jiménez para trasladarse de México a Costa Rica, facturas por alojamiento en Escazú, por servicio de taxi y de restauración; intercambios de correo electrónico en donde se manifiesta la intención de iniciar negocios en Costa Rica, siendo que ninguno de dichos documentos comprueba el uso de la marca en el país. Además, se presentan 3 facturas de venta de producto en Costa Rica por \$143, \$148 y \$153, de las cuales se extrae que fueron tan solo 8 productos CROC los vendidos en todo el país (folios 222 a 287 expediente principal). Analizados esos elementos probatorios, coincide este Tribunal con el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a que una misión comercial de una sola persona durante 5 días, y la venta de 7 planchas y 1 secadora para cabello, no puede

considerarse como suficiente para colegir que los productos marcados con el signo  han sido puestos en el comercio costarricense en una cantidad suficiente, ya que son productos utilizados de forma bastante amplia entre el público consumidor, en especial los de la clase 3, por lo que su naturaleza exige que estén presentes en lugares de venta al por menor; sin embargo de la prueba aportada no se puede determinar un uso suficiente que permita acordar que la prelación le corresponde a Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V.

Así, no encuentra este Tribunal motivo por el cual deba rechazarse la solicitud de Turbo Ion Inc., siendo que le corresponde la prelación gracias al principio de primero en tiempo primero en derecho, y tal y como resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, no puede otorgarse entonces el signo pedido por Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V., puesto que bajo los principios del cotejo gráfico y fonético, y por identidad entre los productos solicitados, no puede haber coexistencia registral.

Por lo anterior, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación de Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V., confirmándose la resolución venida en alzada.

**SEXTO. 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 declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la licenciada Adriana Calvo Fernández representando a la empresa Centro de Innovaciones en Imagen y Estilos S.R.L. de C.V. y al señor Marco Antonio Peláez de León, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:10 horas del 23 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**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**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**