

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0574-TRA-PI

Solicitud de nulidad de registro de las marcas “NERIUMFIRM, NERIUMMAD, NERIUM SKINCARE”

NERIUM INTERNATIONAL LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen 2-98004)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0436-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del primero de septiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-848-886, en su condición de apoderado especial de la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Texas, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:04:20 horas del 11 de julio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de julio de 2015, el Lic. Ernesto Gutiérrez Blanco, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, interpone solicitud de nulidad en contra de las marcas registradas NERIUMAD 241322, NERIUM SKINCARE 241321 y

NERIUMFIRM 242814, todas ellas en clase 3 de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la compañía NERIUM BIOTECHNOLOGY INC., para lo cual se refiere a la oposición e interpone nulidad por mala fe de las tres marcas antes referidas. Asimismo, indica que el signo solicitado por su representada N NERIUM (DISEÑO), lo fue en fecha 5 de noviembre de 2014, con prioridad de Estados Unidos número 86/276.158 de fecha 8 de mayo de 2014. Alega además, que los signos inscritos deben anularse por cuanto son similares a la solicitada que causarían confusión al consumidor y que su signo cuenta con prioridad unionista. Agrega, que se inscribieron de mala fe por parte de la empresa NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC., y fundamenta la acción de nulidad en el artículo 8 incisos c) y k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEGUNDO. En resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:58 horas del 13 de enero de 2016, se procede a dar traslado a la solicitud de nulidad promovida por el Lic. Ernesto Gutiérrez Blanco, en su condición de apoderado especial de la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, contra los registros inscritos NERIUMAD 241322, NERIUM SKINCARE 241321 y NERIUMFIRM 242814, en clases 5 y 3 de la nomenclatura internacional de Niza, y propiedad de la compañía NERIUM BIOTECHNOLOGY INC. Para lo cual se le concede el plazo de un mes calendario para pronunciarse. (v.f 43)

TERCERO. Mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2016, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado de la compañía NERIUM BIOTECHNOLOGY INC., en tiempo y forma se apersona a las presentes diligencias y se pronuncia respecto de la acción de nulidad incoada por la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, contra los registros inscritos NERIUMAD 241322, NERIUM SKINCARE 241321 y NERIUMFIRM 242814, propiedad de su representada.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:04:20 horas del 11 de julio de 2016, resolvió: “... *Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad*

interpuesta contra las marcas “NERIUMFIRM”, “NERIUMAD” y “NERIUM SKINCARE” registros 242814, 241322, 241321 respectivamente, propiedad de NERIUM BIOTECHNOLOGY INC. ...”

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. Gutiérrez Blanco, en su condición de apoderado especial de la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC., interpuso para el 1 de agosto de 2016 el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

SEXTO. Por resolución de las 09:09:59 horas del 22 de septiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso; “... *I. Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ..., II. Se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada ...”.*

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

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial consta inscrito el siguiente registro:

1. Marca de fábrica “NERIUMAD” registro **241322**, en clase 5 internacional, para

proteger y distinguir: *“Preparaciones medicadas para el cuidado de la piel; preparaciones tópicas médicas para el cuidado de la piel”*, inscrito el 23 de enero de 2015 y vigente al 23 de enero de 2025, propiedad de la empresa NEURIUM BIOTECHNOLOGY, INC, (v.f 340)

2. Marca de fábrica “NERIUM SKINCARE” registro **241321**, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones tópicas medicadas para el cuidado de la piel a saber, cremas”* inscrito el 23 de enero de 2015 y vigente al 23 de enero de 2025, propiedad de la empresa NEURIUM BIOTECHNOLOGY, INC, (v.f 341)

3. Marca de fábrica “NERIUMFIRM” registro **242814**, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado de la piel, a saber, lociones para la piel y para el cuerpo, cremas, geles, tónicos, aerosoles, geles para usar en el baño, espumas para usar en el baño, aceites para usar en el baño y toallitas cosméticas pre-humedecidas; preparaciones cosméticas par humectar, afirmar, reducir la apariencia de celulitis, suavizar y acondicionar la piel, a saber, lociones para afirmar, aerosoles para afirmar, cremas para el contorno del cuerpo, cremas para tonificar la piel, lociones y cremas para reducción de celulitis, lociones no medicadas para acondicionar la piel, cremas no medicadas para acondicionar la piel, geles no medicados para acondicionar la piel, tónicos no medicados para acondicionar la piel, aerosoles no medicados para acondicionar la piel”*, inscrito el 13 de abril de 2015 y vigencia al 13 de abril de 2025, propiedad de la empresa NEURIUM BIOTECHNOLOGY, INC, (v.f 342)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- Que la empresa NEURIUM INTERNATIONAL, LLC, acredite con la prueba traída a los autos ejercer un mejor derecho de prioridad sobre los signos objetados y su respectiva actividad mercantil, dentro del territorio costarricense.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado las diligencias administrativas, concluye que la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, no logró demostrar ejercer el uso anterior en Costa Rica, ni mejor derecho por prelación respecto de la marca solicitada bajo el expediente 2014-9652, así como tampoco logra acreditar que se ejerza competencia desleal. Por otra parte, tampoco la empresa accionante de la presente diligencia logra demostrar que los registros de las marcas NERIUMFIRM registro 242814, NERIUMAD registro 241322, y NERIUM SKINCARE registro 241321, todas ellas propiedad de la empresa NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, se realizaran en contravención a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera el rechazo de la presente gestión.

Inconforme con lo dispuesto por el Registro, el representante de la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, dentro de su escrito de agravios señala, que el 21 de agosto de 2015 fecha posterior a la interposición de la presente solicitud de nulidad (20 de julio de 2015) las compañías NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, y NERIUM SKINCARE INC, instauraron un proceso en el Estado de Texas, Estados Unidos de América contra su representada, por presunto incumplimiento contractual que liga a ambas compañías que discuten en este proceso, y adjunta copia apostillada de dicha demanda. Con base a ello solicita el suspenso de este proceso hasta que se resuelva el presentado en Estados Unidos de América. Agrega el apelante que las compañías NERIUM INTERNATIONAL LLC, NERIUM BIOTECHNOLOGY INC (NERIUM SKINCARE INC), tienen una relación comercial, así corroborada por la empresa titular de los registros inscritos, además de ser socio constitutivo de la compañía de su representada. Por otra

parte, señala que las marcas corresponden a nombres de fantasía, y que de conformidad con el contrato NERIUM SKINCARE es la empresa titular de las marcas, pero ante la licencia perpetua que ostenta su representada NERIUM INTERNATIONAL LLC, puede utilizar dichos derechos. Continúa manifestando el apelante, que la marca N NERIUM (DISEÑO) en el presente proceso, goza de prioridad unionista sobre los registros No. 86/276,158 y 86/276183 bajo la denominación “N NERIUM”, ambas en clase 35 internacional y presentada el 8 de mayo de 2014 ante la oficina de marcas en los Estados Unidos de América, por ende, su mandante posee un mejor derecho sobre los registros inscritos objeto de la presente acción de nulidad.

Agrega el apelante, que la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, la cual representa tiene una relación contractual con las compañías supra, que extiende más allá del país de origen, y que se detallan dentro del acuerdo de constitución entre las compañías, indicándose entre otras cosas en dicho instrumento que la compañía NERIUM SKINCARE es el encargado de la producción y la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, de la comercialización de los productos. Señala el petente, que la acción de nulidad interpuesta por su mandante procede en virtud de que los registros inscritos a nombre de la compañía NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, contravienen las prohibiciones que establece el artículo 8 incisos c) y k) de la Ley de Marcas, además de un acto de mala fe, como de irrespeto a las obligaciones contractuales, aprovechamiento del trabajo, publicidad y posicionamiento de la empresa multinivel de su mandante. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene suspender el presente expediente hasta que se resuelva la titularidad del reclamo en su país de origen.

Por su parte, el apoderado de la empresa NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, señala que la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, interpuso acción de nulidad en contra de los registros inscritos a nombre de su mandante, ya que según su parecer la marca “N NERIUM” tiene un mejor derecho de prioridad sobre las marcas que inscribió su representada. Asimismo, señala que la resolución apelada es clara al reconocer expresamente la prioridad del término “NERIUM”

a favor de su mandante. Por lo anterior solicita se confirme la resolución apelada, así como los registros inscritos NERIUMFIRM registro 242814, NERIUM SKINCARE registro 241321, NERIUMAD registro 241322, propiedad de su representada, y se ordene levantar el suspenso respecto de las oposiciones interpuestas en contra de la marca “N NERIUM” seguidas en el expediente 2014-9652 y “NERIUM” expediente 2014-9653 que fueron suspendidas por la presente acción de nulidad incoada por la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica 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, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca cuando: *“... Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarar la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley ...”*.

Al respecto, la doctrina dispone: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad ... La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro ... La nulidad*

absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206).

De la anterior cita, se desprende que la nulidad puede ser incoada por un tercero con interés legítimo que alegue ejercer un mejor derecho sobre la denominación objetada, o en su defecto, instruida de manera oficiosa por la Administración registral cuando esta advierta la existencia de un signo que por su naturaleza lesione los derechos e intereses de un titular de un registro marcario inscrito. Lo anterior, en virtud de que dicha instancia administrativa ejerce su actividad no solo como agente inscriptor, sino que además como coadyuvante con la administración de justicia, siendo lo fundamental determinar si la inscripción de la marca registrada, se hizo en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, y que a su vez no vaya a producir un eventual riesgo de engaño o confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros.

En este sentido, es de mérito señalar que para cuando la compañía NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, solicitó el registro de los signos marcarios que ahora son objetados, sea, NERIUMFIRM registro 242814, NERIUM SKINCARE registro 241321, NERIUMAD registro 241322, estos fueron ingresados a la corriente registral y el operador jurídico debió proceder a realizar su examen y corroborar que cumplieran con todos los requerimientos establecidos por Ley, y de no mediar objeciones por parte de la Administración, así como oposiciones al registro peticionado por parte de tercero, proceder con su registración, tal y como ocurrió en el caso que nos ocupa y como consta de sus antecedentes a folios 21 al 25 del legajo de apelación.

Ahora bien, haciendo un análisis sobre el tema de la prelación y el uso anterior en lo que se refiere específicamente a “Marcas”, el artículo 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, establece lo siguiente: “... 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”.

Ello, en concordancia con lo que dispone el artículo 40 del precitado cuerpo normativo, que dice: “... Definición de uso de la marca. 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 del 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 servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.”

Así como, del artículo 8, inciso c) de la Ley supra citada, que señala: “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 diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”

Por su parte, la doctrina señala: “... 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 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. ...”. (Jorge Otamendi, en su obra *Derecho de Marcas*, 1999: pág. 142)

La jurisprudencia dictada por este Tribunal, a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas, ha señalado que: “...*existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchik y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquél en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”.* (Boris Kozolchik-Octavio Torrealba, *Curso de Derecho Mercantil*, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.” (Voto 132-2006)

De ahí, que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

De la relación de los artículos citados, doctrina y jurisprudencia se colige que, si bien en lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de un principio que rige al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, además, de la integración de las normas que rigen al sistema marcario, puesto que el artículo 39 de la Ley de Marcas en su párrafo primero indica claramente, que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado, debe serlo en nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega para obtener la prelación sobre el registro de una marca. Al respecto, la doctrina ha dispuesto:

“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.” (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210). Criterio que, en idéntico sentido, este Tribunal ha manifestado claramente en el contenido de sus jurisprudencias de que el uso que se alega debe demostrarse realizado en Costa Rica. (Votos 787-2011 y 1242-2011)

Además de lo indicado, para el caso que nos ocupa si bien la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, interpone la acción de nulidad conforme lo que establece el artículo 37 de la Ley de Marcas de repetida cita, no acredita con la prueba que aporta ejercer de manera real y efectiva el uso del signo que se objeta dentro del territorio nacional, tal y como lo indica el artículo 40 de la citada ley de marcas.

Obsérvese, que de los documentos que han sido incorporados a este proceso se desprende lo siguiente: copia de la demanda interpuesta por la compañía NERIUM SKINCARE, INC, en contra de NERIUM INTERNATIONAL LLC, en Estados Unidos ante un incumplimiento contractual. De dicho instrumento lo que se desprende es el incumplimiento de las obligaciones contraídas entre ambas compañías. Por ende, carece de fuerza probatoria para acreditar los derechos que ostenta la compañía promovente y el ejercicio de su actividad mercantil en Costa Rica.

Asimismo, de la Declaración Jurada emitida por William B. Nash, sobre los Acuerdos tomados entre las compañías NERIUM INTERNATIONAL LLC, JO PRODUCTS, LLC, y NERIUM SKINCARE, INC, no se demuestra el ejercicio de la actividad mercantil realizado por la promovente, conforme lo establece nuestra legislación marcario a efectos de acreditar como se ha

indicado el derecho que alega ostentar la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, sobre los signos que están siendo objetados. En igual sentido lo único que se desprende de tal instrumento son los derechos y obligaciones contraídas entre las citadas compañías.

Se reitera tal y como se indicó supra que el uso debe demostrarse territorialmente, o sea, en Costa Rica. Sin embargo, de la prueba aportada lo que se desprende son aspectos meramente de incumplimiento contractual, sea, respecto de derechos y obligaciones a los que se encuentran sujetos cada una de las partes involucradas, estipulaciones ajenas a los parámetros que establece nuestra legislación marcaria, respecto de la temporalidad y territorialidad para poder acreditar de manera fehaciente el ejercicio mercantil del uso del denominativo que está siendo objetado ante esta instancia administrativa, por lo que, ante la carencia de elementos veraces y fehacientes que puedan consolidar el valor probatorio necesario, no es posible acreditar a favor de la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, su derecho de titularidad.

Así las cosas, este Tribunal estima conforme al mérito de los autos, que la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, promovente de la acción de nulidad en contra de los registros NERIUMFIRM registro 242814, NERIUMAD registro 241322, y NERIUM SKINCARE registro 241321, propiedad de la empresa NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, no logra demostrar que los signos marcarios objetados se inscribieran en contravención a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y como consecuencia procede el rechazo de la presente acción.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala el representante de la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, dentro de su escrito de agravios que el 21 de agosto de 2015 fecha posterior a la interposición de la presente solicitud de nulidad (20 de julio de 2015) las compañías NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, y NERIUM SKINCARE INC, instauraron un proceso en el Estado de Texas, Estados Unidos de América contra su representada, por presunto incumplimiento contractual que liga a ambas compañías que discuten en este

proceso. Para dichos efectos, adjunta copia apostillada de dicha demanda, y con base a ello solicita el suspenso de este proceso hasta que se resuelva el de Estados Unidos.

Respecto, del agravio señalado en el párrafo anterior, debemos indicar que los aspectos relacionados con el citado incumplimiento contractual visto en la demanda no es un argumento que pueda ser acogido para la nulidad o suspensión de estas diligencias administrativas, en virtud de que las presuntas resultas de ese proceso instado en los Estados Unidos de América, no conforma un acto que influya de manera alguna en la nulidad de los registros objetados, ya que como se ha indicado en el considerando cuarto de esta resolución, la nulidad de un signo marcario solo opera cuando se ha demostrado de manera fehaciente que el signo fue inscrito en contravención de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y con ello determinar su mejor derecho. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Agrega el apelante que las compañías NERIUM INTERNATIONAL LLC, NERIUM BIOTECHNOLOGY INC (NERIUM SKINCARE INC), tienen una relación comercial, así corroborada por la empresa titular de los registros inscritos, además de ser socio constitutivo de la compañía de su representada. Reiteramos que dicho argumento no es acogido, en virtud que para los efectos propios de la acción de nulidad interpuesta lo que se debe acreditar es el derecho que ostenta la compañía promovente como titular, sea, respecto de la prelación y uso anterior ejercido con el denominativo objetado, delimitado al ámbito de la mercantilidad dentro del territorio costarricense.

Por otra parte, señala que las marcas corresponden a nombres de fantasía, y que de conformidad con el contrato NERIUM SKINCARE es la empresa titular de las marcas, pero ante la licencia perpetua que ostenta su representada NERIUM INTERNATIONAL LLC, puede utilizar dichos derechos. Respecto de dicho extremo se hace ver al promovente que del convenio adjunto a estas diligencias administrativas se desprende de manera expresa en el

punto (viii) visible a folio 409 del expediente principal, lo siguiente: *“Uso de los activos de Propiedad intelectual. Paralelamente con la ejecución de este Acuerdo y en unión de todos los derechos de la Compañía para el mercadeo, venta y distribución de la Línea de Productos, Nerium otorgará licencia perpetua para permitir a la compañía el derecho de utilizar los Activos de la Propiedad Intelectual, o hasta el punto de que tales derechos estén a manos de un tercero, asegurar que dicho tercero otorgue a la Compañía dichas licencias para utilizar tales Activos de Propiedad Intelectual hasta el punto necesariamente razonable para el mercadeo, distribución y venta de la Línea de Productos”*. Obsérvese que de dicho acuerdo se desprende que el mismo versa respecto de los derechos de mercadeo, venta y distribución de la Línea de Productos, en ningún momento se discute la posibilidad de anular las marcas inscritas y que ahora se discuten, para que pueda inscribir en Costa Rica una marca con denominación similar o que se le reconozca el derecho de uso anterior sobre N Nerium (diseño), máxime que del mismo convenio se desprende en el punto (v) que dice: *“... Nerium es el propietario de todos los derechos, títulos e intereses en y de cada una de las Marcas, libres de todo gravamen, de garantías mobiliarias, cobros, obstáculos, legitimidades financieras y otros reclamos adversos.”* En atención a lo indicado, se rechazan sus consideraciones en virtud de la inexistencia de una licencia expedida por la compañía titular que lo acredite para ejercer el uso del signo objetado conforme lo indica el convenio supra citado y acredite haber ejercido actividad mercantil dentro del territorio costarricense. Razón por la cual sus alegatos no son acogidos.

Aunado a ello, en cuanto a que los signos inscritos corresponden a nombres de fantasía, no es una situación que se esté refutando en este proceso, ya que lo que la empresa opositora NERIUM INTERNATIONAL LLC, lo que debe demostrar en el presente procedimiento administrativo, en atención a lo alegado es el uso del signo marcario supra indicado dentro del territorio costarricense. Razón por la cual no se emite consideración alguna con respecto a dicho argumento.

Continúa manifestando la compañía apelante NERIUM INTERNATIONAL LLC, que la marca objeto de la nulidad en el presente proceso goza de prioridad unionista sobre los registros No. 86/276,158 y 86/276183 bajo la denominación “N NERIUN”, ambas en clase 35 internacional, presentada el 8 de mayo de 2014 ante la oficina de marcas en los Estados Unidos de América, por ende, su mandante posee un mejor derecho sobre los registros inscritos. Dicho argumento no puede ser acogidos por este Tribunal, en virtud de que tal y como se ha indicado de manera reiterada la empresa promovente no ha logrado acreditar en sede administrativa, ejercer el uso del denominativo objetado dentro de nuestras fronteras, conforme de esa manera lo dispone nuestra legislación marcaria, y que ha sido ampliamente desarrollado en este proceso.

Aunado a ello, cabe acotar que el mismo Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 que dispone: “*[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*” Y en este sentido queda claro de los autos de este proceso que los alcances de nuestra normativa interna no fueron satisfechos, procediendo su denegatoria

Agrega el apelante, que la compañía NERIUM INTERNATIONAL LLC, la cual representa tiene una relación contractual con las compañías supra, que extiende más allá del país de origen, y que se detallan dentro del acuerdo de constitución entre las compañías, indicándose entre otras cosas en dicho instrumento que la compañía NERIUM SKINCARE es la encargada de la producción y la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, de la comercialización de los productos. Se rechazan dichas consideraciones en virtud de que este Tribunal de alzada, tal y como ha analizado el expediente supra no cuenta con elementos suficientes para acreditar dichas manifestaciones.

Señala el petente, que la acción de nulidad interpuesta por su mandante procede en virtud de que los registros inscritos a nombre de la compañía NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, contravienen las prohibiciones que establece el artículo 8 incisos c) y k) de la Ley de Marcas, además de un acto de mala fe, como de irrespeto a las obligaciones contractuales, aprovechamiento del trabajo, publicidad y posicionamiento de la empresa multinivel de su mandante. Respecto de tales consideraciones, este Tribunal estima procedente reiterar al petente que sus argumentaciones no son de recibo, en virtud de no haberse acreditado por parte de su representada NERIUM INTERNATIONAL LLC, ejercer un mejor derecho respecto del denominativo objetado dentro del territorio costarricense. En consecuencia, no se cumple con los parámetros que establece nuestra legislación marcaria para dichos efectos, como de esa manera fueron analizados en el considerando cuarto de esta resolución, procediendo su denegatoria.

El Tribunal estimó que al no haberse demostrado y acreditado por parte de la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, que los registros inscritos NERIUMFIRM registro 242814, NERIUMAD registro 241322, y NERIUM SKINCARE registro 241321, propiedad de la empresa NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, se inscribieran en contravención con las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, como además se ejerciera un uso real y efectivo dentro del territorio costarricense de la marca solicitada, es una situación que imposibilita a que la Administración registral, declare la nulidad de los signos marcario objetados, procediendo el rechazo de dicha solicitud. Además, tal como quedó demostrado el apelante no presentó agravios para desvirtuar la resolución final del Registro, sino, lo que petitionó en su escrito fue la suspensión del procedimiento por una causal que no procede en virtud de que las resultas de ese proceso en Estados Unidos de América, no va a cambiar el resultado de este procedimiento, por cuanto no se satisfacen los requerimientos establecidos por nuestra legislación para acreditar el uso anterior de la marca que se solicita.

En consecuencia, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de

apelación planteado por el Lic. Ernesto Gutiérrez Blanco, apoderado especial de la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:04:20 horas del 11 de julio de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la acción de nulidad interpuesta por la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, en contra el signos marcarios inscritos NERIUMFIRM registro 242814, NERIUMAD registro 241322, y NERIUM SKINCARE registro 241321, propiedad de la empresa NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, en virtud de que no se logró demostrar que la inscripción de las marcas registradas, se hizo en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, como además ejercer un uso real y efectivo sobre el denominativo objetado “NERIUM” .

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. Ernesto Gutiérrez Blanco, apoderado especial de la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:04:20 horas del 11 de julio de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la acción de nulidad interpuesta por la empresa NERIUM INTERNATIONAL LLC, contra los signos marcarios inscritos NERIUMFIRM registro 242814, NERIUMAD registro 241322, y NERIUM SKINCARE registro

241321, propiedad de la empresa NERIUM BIOTECHNOLOGY INC, en virtud de que no se logró demostrar que la inscripción de las marcas registradas, se hizo en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, como además ejercer un uso real y efectivo sobre el denominativo objetado “NERIUM”. 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.** —

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