

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0600-TRA-PI



Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “ ”

STERICYCLE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 2011-8709 y acumulado 2012-7321)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 045-2015

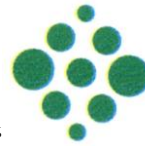
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del quince de enero de dos mil quince.

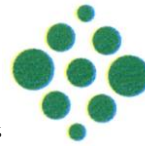
Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **STERICYCLE INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Illinois, domiciliada en 4010 Commercial Ave., Northbrook, IL 60062, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con siete minutos y dieciséis segundos del veintiséis de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 05 de setiembre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Wendy Garita Ortiz**, mayor, divorciada, Abogada, titular

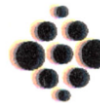
de la cédula de identidad No. 1-0807-0068 en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA**, de esta plaza,



solicitó la inscripción de la marca de servicios: “”, en adelante **“DISEÑO ESPECIAL”**, bajo el expediente No. 2011-8709, para proteger y distinguir: *“el tratamiento de materiales hospitalarios y todo tipo de desechos”*, en clase 40 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de julio de 2012, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0392-0470, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **STERICYCLE, INC.**, presentó oposición a la inscripción del signo dicho, con base en la



notoriedad de las marcas de su propiedad “” y “”, y asimismo, en fecha 07 de agosto de 2012 presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“DISEÑO ESPECIAL”**, en clase 40 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de tratamiento en esta clase, principalmente en relación con servicios de eliminación de residuos médicos, incluyendo pero no limitado a manejo de objetos punzocortantes y servicios de recolección de jeringas, servicios de eliminación de residuos peligrosos y suministro de servicios de reciclaje”*.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con siete minutos y dieciséis segundos del veintiséis de julio de dos mil trece, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** en representación de la empresa **STERICYCLE, INC.**, contra la inscripción de la marca de servicios **“DISEÑO ESPECIAL”**, bajo el expediente No. 2011-8709 y acoger dicha solicitud, presentada por la Licenciada **Wendy Garita Ortiz** en representación de la empresa **GRUPO**

ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos probados relevantes para la resolución del presente proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Debe indicarse de previo a enlistar los hechos no probados que, en aras de averiguar la verdad real de los hechos, mediante resolución de las 11 horas con 15 minutos del 17 de noviembre de 2014, se resolvió tener **ad effectum videndi** la prueba allí indicada y que consta aportada en el expediente No. **2013-0313-TRA-PI**, que a la fecha de este Voto consta físicamente en este Tribunal, y la cual se tiene por incorporada a este expediente. Así las cosas, este Tribunal enlista como hechos no probados relevantes para la resolución del presente proceso, los siguientes:

- 1) La notoriedad y el uso anterior de las marcas **“STERICYCLE (DISEÑO)”** y **“DISEÑO ESPECIAL”**, propiedad de la empresa **STERICYCLE, INC.**, en clase 40 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de tratamiento en esta clase, principalmente en relación con servicios de eliminación de residuos médicos incluyendo pero no limitado a manejo de objetos punzocortantes y servicios de recolección de jeringas, servicios de eliminación de residuos peligrosos y suministro de servicios de reciclaje”*



- 2) La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de dicha marca, como signo distintivo para los servicios antes citados de la clase 40 de la nomenclatura internacional.
- 3) La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 4) El alcance geográfico de utilización, promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de servicios a los que se aplique dicha marca.
- 5) La antigüedad y el uso constante en otros países de las marcas **“STERICYCLE (DISEÑO)”** y **“DISEÑO ESPECIAL”**, por parte de la empresa **STERICYCLE, INC.**, en clase 40 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de tratamiento en esta clase, principalmente en relación con servicios de eliminación de residuos médicos incluyendo pero no limitado a manejo de objetos punzocortantes y servicios de recolección de jeringas, servicios de eliminación de residuos peligrosos y suministro de servicios de reciclaje”*
- 6) La requerida producción y mercadeo de los servicios que distinguen las marcas **“STERICYCLE (DISEÑO)”** y **“DISEÑO ESPECIAL”**, en otros países, por parte de la empresa **STERICYCLE, INC.**

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, indicando que analizado el caso que nos ocupa, como puede notarse a simple vista se trata de marcas figurativas idénticas a nivel gráfico y además de que el signo solicitado bajo el expediente No. 2011-8709, así como la marca solicitada bajo el expediente No. 2012-7321, se solicitan para proteger servicios idénticos de la clase 40, los cuales son, básicamente, tratamiento de desechos médicos y hospitalarios, lo que aumenta en gran medida la posibilidad de confusión. Siendo que no se logra demostrar por parte de la empresa oponente **STERICYCLE, INC.**, que haya venido utilizando en el comercio costarricense, la marca



“**DISEÑO ESPECIAL**”, con anterioridad a la solicitud del signo de la empresa solicitante **GRUPO DE ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI S.A.**, y siendo que la solicitante cuenta con la prelación que se establece en el artículo 4 de la Ley de Marcas, se debe denegar la oposición planteada contra la solicitud de inscripción del signo “**DISEÑO ESPECIAL**”, presentada bajo el expediente No. 2011-8709, y denegarse asimismo la solicitud de inscripción de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, presentada bajo el expediente No. 2012-7321.

Por su parte, la representación de la empresa apelante alega en sus agravios que su representada tiene interés real y legítimo en la inscripción de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, en virtud de que posee derechos previos que la acreditan como verdadera titular de la marca respectiva. Señala que la empresa **STERICYCLE, INC.**, es la empresa líder a nivel mundial en el manejo y tratamiento de residuos hospitalarios en Estados Unidos, Canadá y América Latina y asimismo la notoriedad de su marca. Que se da identidad entre el signo solicitado y la marca de su representada, a nivel gráfico e ideológico. Además indica que según el Tratado de Derecho de Marcas a un solicitante de marca no se le puede obligar a usar un signo en proceso de inscripción. Concluyendo que es así, como la falta de uso en Costa Rica no puede ser fundamento para rechazar el derecho que le asiste a su mandante de proteger su marca con origen en su país que antecede al fraudulento acto de la empresa solicitante, de apropiarse de un signo marcario que no es de su propiedad, excusado bajo un derecho de prelación que en realidad no le corresponde, por lo que solicita se rechacen los signos solicitados por la representación de la empresa **GRUPO ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA** y se acoja el signo marcario solicitado por su representada **STERICYCLE, INC.** En virtud de lo anterior, se aporta una serie de prueba en ese sentido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA Oponente Y EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS ENFRENTADOS. En el presente asunto, este Tribunal y a efectos de mejor resolver mediante resoluciones de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil



catorce y de las quince horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil catorce, dictadas en el Expediente No. 2013-0313-TRA-PI, por las razones ya dadas, le previno al Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su carácter de Apoderado especial de la empresa **STERICYCLE, INC.**, que procediera a aportar a los autos la documentación idónea, a efectos de comprobar la notoriedad y el liderazgo mundial que alega tener la marca de su propiedad **STERICYCLE (DISEÑO)**”, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833 de la OMPI, prueba que este Tribunal entra a analizar y que comprende los siguientes documentos:

1. Declaración Jurada debidamente apostillada y traducida al idioma español, de la señora Debra Gillsmeister, autorizada por la empresa Stericycle, Inc., como Vice Presidenta de Mercadeo para la División de Servicios de Salud de Stericycle, Inc. (‘Stericycle’) del 4010 Commercial Avenue, Northbrook, Illinois, 60062, Estados Unidos de América. En esta se indica ha trabajado para Stericycle por aproximadamente 6 años y que es la responsable de las actividades de mercadeo de Stericycle en su División de Servicios de Atención a la Salud, lo que le facilita tener acceso a los libros y registros de Stericycle Inc. Agrega que la presenta para respaldar la oposición de la empresa **STERICYCLE, INC.**, a tres solicitudes de inscripción de marca comercial que han sido presentadas en Costa Rica por el Grupo de Asesoría Ambiental Siglo XXI S.A. que cubren marcas notoriamente conocidas de la empresa **STERICYCLE, INC.**, y que ninguna de estas solicitudes fue autorizada por la empresa, que fueron presentadas de mala fe y con intención de negociar con la buena voluntad de la empresa **STERICYCLE, INC.** (Ver folios 183 al 301)
2. Declaración Jurada debidamente apostillada y traducida al idioma español, de la señora Debra Gillsmeister, autorizada por la empresa Stericycle, Inc., como Vice Presidenta de Mercadeo para la División de Servicios de Salud de Stericycle, Inc. (‘Stericycle’) de 4010 Commercial Avenue, Northbrook, Illinois, 60062, Estados Unidos de América. En



esta se indica ha sido empleada por Stericycle por aproximadamente 6 años y que en su rol actual es la responsable de las actividades de mercadeo de Stericycle en esta División de Servicios de Salud, lo que le facilita tener acceso a los libros y archivos de Stericycle, por lo que indica que ha obtenido los hechos expuestos en dicha declaración de los archivos disponibles de Stericycle y en información basada en su propio conocimiento, lo que le da pie para creer que es verdadera y correcta. (Ver folios 344 al 371)

3. Declaración Jurada debidamente apostillada y traducida al idioma español, de la señora Debra Gillsmeister, autorizada por la empresa Stericycle, Inc., como Vice Presidenta de Mercadeo para la División de Servicios de Salud de Stericycle, Inc. ('Stericycle') de 4010 Commercial Avenue, Northbrook, Illinois, 60062, Estados Unidos de América. En esta se indica ha sido empleada por Stericycle por aproximadamente 7 años y que en su rol actual es la responsable de las actividades de mercadeo de Stericycle en la División de Servicios de Salud, lo que le facilita tener acceso a los libros y archivos de Stericycle y que en su posición tiene además la responsabilidad de la supervisión financiera y el conocimiento directo e indirecto de los asuntos financieros y acceso a los registros financieros de Stericycle, por lo que indica que ha obtenido los hechos expuestos en dicha declaración de los archivos disponibles de Stericycle y en información basada en su propio conocimiento, lo que le da pie para creer que es verdadera y correcta. En ella se consigna diversa información con relación a la empresa como año de fundada, ingresos, premios y reconocimientos (Ver folios 238 al 255)
4. Se anexan dos Certificaciones Notariales que contienen información de los registros marcarios de la empresa **STERICYCLE, INC.**, en países como Australia, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de América y México, una se encuentra conformada con información extraída de la base de datos de las distintas oficinas de Propiedad Industrial según el listado de marcas que consta en autos y otra con copias de certificados y con su traducción correspondiente, a nombre de la empresa **STERICYCLE**, e inscritas en Estados Unidos bajo Registros Nos. 1,724,309, 1,726,338 y 2,662,955, registradas el 13



de octubre de 1992, el 20 de octubre de 1992 y el 17 de diciembre de 2002, respectivamente, cuyo primer uso en los Estados Unidos de América se certifica desde el 10 de enero de 1990 y su entrada al comercio de los Estados Unidos de América se certifica desde el 1° de febrero de 1990, con sus respectivas traducciones. (ver folios 386 al 428)

5. Traducción notarial al español del Reporte de Marcas de la denominación STERICYCLE, propiedad de la empresa **STERICYCLE, INC.** (ver folios 154 al 161)
6. Certificación de la página web de Nasdaq que reporta la información financiera de la empresa **STERICYCLE, INC.**, junto con su traducción al español debidamente certificada. (ver folios 162 al 166)
7. Reportes anuales en inglés de los años 2006 al 2012 de la empresa **STERICYCLE, INC.** (ver folios 199 al 219)
8. Fotocopias de información de página web www.stericycle.com (ver folios 224 al 235)
9. Tres fotografías (ver folios 348 al 350)
10. Tres cartas emitidas por las siguientes entidades: Hospital de Ottawa de marzo 2014, (ver folios 351 y 365), comunicado de prensa de AVERA del 2013 (ver folios 366 y 367, Hospital Universitario de Newark, de mayo 2013 (ver folios 368 y 369) donde se indican los servicios que STERICYCLE les ha brindado.

De la relación de estos documentos, en su conjunto y conforme lo indican los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para este Tribunal no resultan suficientes para demostrar la notoriedad de las marcas “**STERICYCLE (DISEÑO)**” y “**DISEÑO ESPECIAL**”, alegada por la empresa **STERICYCLE, INC.** No se demostró que la marca es ampliamente conocida dentro del sector pertinente, únicamente fueron presentadas tres cartas, citadas en el punto 10 anterior, de empresas usuarias del servicio que brinda **STERICYCLE, INC.**, en los



servicios de reciclaje y tratamiento de desechos médicos, sin embargo solo tres cartas, es insuficiente para tener por demostrado un amplio conocimiento del signo en el sector, además de que no cumplen con los requerimientos legales para ser tomadas en cuenta como prueba, en razón de no encontrarse certificadas y tener fecha posterior a las fechas de presentación de las solicitudes de la empresa **GRUPO ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Con relación a la publicidad aportada como prueba, así como los documentos con los que se trata de demostrar la difusión por internet del signo de mérito, resultan escasos y de ninguna forma demuestran la intensidad, la duración, la magnitud, ni el ámbito de difusión o promoción de la marca en relación directa con el público, esto en virtud de que los artículos publicitarios, las fotocopias certificadas de fotografías de los servicios en exhibición, los panfletos, los folletos, y los brochures, son documentos de carácter aislado que en su análisis de conjunto no son capaces de demostrar fehacientemente que la marca ha tenido una extensa difusión con el público meta, con el público consumidor. Asimismo, no cumplen con los elementos esenciales para tal efecto como la determinación del alcance geográfico de utilización, la promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los servicios a los que se aplica dicha marca.

En cuanto a las certificaciones de registro de la marca en los Estados Unidos de América y en otros países del mundo debe tenerse claro que pueden servir como un indicio más para acreditar la notoriedad de una marca, más no como un instrumento aislado para la declaratoria de esa condición de notoriedad.

Recalcamos, que con la prueba aportada a los autos y a pesar de las prevenciones que este Tribunal realizó, no se aportó prueba que demostrara de forma contundente la extensión, ni el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de dicha marca, como signo distintivo para los servicios antes citados de la clase 40 de la

nomenclatura internacional.

En cuanto a la antigüedad y el uso constante en otros países de las marcas **“STERICYCLE (DISEÑO)”** y **“DISEÑO ESPECIAL”**, por parte de la empresa **STERICYCLE, INC.**, en clase 40 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de tratamiento en esta clase, principalmente en relación con servicios de eliminación de residuos médicos incluyendo pero no limitado a manejo de objetos punzocortantes y servicios de recolección de jeringas, servicios de eliminación de residuos peligrosos y suministro de servicios de reciclaje”*, no queda demostrado en autos, ni tampoco se denotan acciones legales a nivel internacional que llamen la atención del Tribunal, en cuanto a la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre las marcas **“STERICYCLE (DISEÑO)”** y **“DISEÑO ESPECIAL”**, por parte de la empresa **STERICYCLE, INC.**, que demuestre que la marca ha sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes de otros países.

Por otra parte, se evidencia el uso anterior y el registro previo de las marcas **“STERICYCLE (DISEÑO)”** y **“DISEÑO ESPECIAL”** en Estados Unidos bajo los Registros Nos. 1,724,309, 1,726,338 y 2,662,955, registradas el 13 de octubre de 1992, el 20 de octubre de 1992 y el 17 de diciembre de 2002, respectivamente, y cuyo primer uso en los Estados Unidos de América se certifica desde el 10 de enero de 1990 y su entrada al comercio de los Estados Unidos de América se certifica desde el 1° de febrero de 1990, más no queda probado en autos el uso anterior de la marca en Costa Rica, ya que debe recordarse que el uso es territorial y al establecer este Tribunal que con la prueba que consta en autos, sean las declaraciones juradas antes detalladas y otros documentos antes señalados, no queda demostrada la notoriedad de las marcas **“STERICYCLE (DISEÑO)”** y **“DISEÑO ESPECIAL”**, propiedad de la empresa **STERICYCLE, INC.**, tal uso en Estados Unidos resulta irrelevante.

Con relación los ingresos financieros recibidos por la empresa apelante **STERICYCLE, INC.**, durante los años 2006 al 2013, debe indicar este Tribunal que estos no se encuentran certificados



por un profesional, tal y como es requerido a efectos de que puedan ser tomados en cuenta como prueba de notoriedad de la marca para resolver el fondo del asunto. Igualmente los Reportes Anuales de la empresa **STERICYCLE, INC.**, no se encuentran debidamente legalizados o apostillados. Asimismo, de los premios y reconocimientos por inversiones dados a la empresa **STERICYCLE, INC.**, no consta en el expediente la veracidad y otorgamiento de los mismos, razón por la cual no se toman en cuenta para resolver el caso que nos ocupa.

Debe recalcar este Tribunal que la figura de la Declaración Jurada de parte constituye un indicio cuya eficacia probatoria depende de su integración con elementos probatorios, los cuales no han sido aportados al expediente. Al respecto el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual propone como plena prueba declaraciones de profesionales con fe pública como sería el caso de las certificaciones emitidas por Contadores Públicos o cualquier otro profesional equivalente.

Ahora bien, resulta necesario analizar **la prelación y el uso anterior** de una marca conforme lo señala la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978.

El derecho de prelación en el registro de una marca se rige por el artículo 4 de la Ley de repetida cita que en lo que interesa dispone: *[...] Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una [...]*. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, manifiesta: *“[...] Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”*

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo



siguiente:

“[...] 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. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. [...]”
(Otamendi, 1999: pág. 142)

En el presente asunto, la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“DISEÑO ESPECIAL”** solicitada por la empresa **GRUPO ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue presentada en fecha 05 de setiembre del 2011, mientras que la marca de la empresa oponente fue presentada a la corriente registral en fecha 07 de agosto de 2012. En razón de ello, resulta de vital importancia que en el caso de autos, la marca de la empresa oponente no se encuentra registrada en nuestro país, razón por la cual los argumentos dados por el Órgano a quo, como base del rechazo de la oposición, obtienen validez; y por ende,

la situación se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por encima de la oponente.

Los certificados de inscripción de la marca en países como Estados Unidos de América, Australia, Chile, Colombia y México, que constan de folios 405, 423 al 428 y 386 al 404 del expediente No. 2013-0313-TRA-PI, no demuestran el uso real y efectivo y de allí un uso anterior en Costa Rica de dicha marca, ni la notoriedad de ésta, no acreditan que el apelante hubiera hecho uso de la marca de conformidad con lo que establecen los artículos 40 y 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que exigen que los productos marcados y los servicios sean puestos y ofrecidos efectivamente en el comercio, es decir, puestos a la venta o a disposición del consumidor final. El uso debe probarse territorialmente en Costa Rica, salvo que el signo sea notorio, lo cual tampoco con la documentación aportada, según se dijo antes, se comprueba tal característica, de conformidad con los parámetros establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas de rito. Por ende, dadas las condiciones antes señaladas, se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por la empresa **GRUPO ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA**, por encima de la marca solicitada por la oponente aquí apelante.

Debe apuntarse, que la ley ofrece a los propietarios de registros marcarios un marco de protección para aquellos esfuerzos realizados para posicionar un signo en el comercio y brinda una guía de cómo demostrar esa promoción y escalafón a la que lo ha llevado. En ese sentido el Convenio de París en el artículo 6 bis establece lo siguiente:

“[...] [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente

*del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida **como siendo ya marca** de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.*

2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. [...]”

En ese mismo sentido, la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebradas del 20 a 29 de septiembre de 1999, incorporada a nuestra legislación mediante la Ley No. 8632, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, fecha en que entró en vigencia y que modificó varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, entre ellos el artículo 44 que establece el marco de protección de las marcas notoriamente conocidas en concordancia con el artículo 45 ibídem. Al efecto la citada Recomendación Conjunta en sus artículos 2 y 3 establecen lo siguiente:

“[...] Artículo 2

Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro

1) [Factores que deberán considerarse] a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

- 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;*
- 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;*
- 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*
- 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*
- 6. el valor asociado a la marca.*

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los

factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

2) [Sector pertinente del público] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

3) [Factores que no serán exigidos] a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:

i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;

ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.”

“Artículo 3

Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe

1) [Protección de las marcas notoriamente conocidas] Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro.

2) [Consideración de la mala fe] En aplicación de la Parte II de las presentes disposiciones, la mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia. [...]”

Visto lo anterior, considera este Tribunal que no se probó por parte del recurrente el status de marca notoria, ni el uso anterior en nuestro país. La prueba aportada a los autos sean las Declaraciones Juradas de la señora Debra Gillsmeister, autorizada por la empresa Stericycle, Inc., como Vice Presidenta de Mercadeo para la División de Servicios de Salud de Stericycle, Inc. así como sus anexos y, los certificados de registro de la marca de la oponente inscritos en

varios países no son capaces de acreditar dicha condición, son solamente un indicio más dentro de los elementos que contempla la legislación para declarar la notoriedad de una marca.

Estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el Órgano a quo, la que resulta acertada en todos sus fundamentos, y que este Tribunal avala en su totalidad, toda vez que la empresa solicitante de la marca de servicios **“DISEÑO ESPECIAL”**, sea la empresa **GRUPO ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA**, si goza del derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud en fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país y el signo propuesto por la representación de la empresa **GRUPO DE ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI SOCIEDAD ANONIMA**, cuenta con una carga diferencial que le otorgan la distintividad y que permite su inscripción, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Por todo lo anterior, se deben rechazar la totalidad de los agravios indicados por el aquí recurrente y confirmarse la resolución dictada por el Registro.

QUINTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **STERICYCLE, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con siete minutos y dieciséis segundos del veintiséis de julio de dos mil trece, la



cual se confirma, razón por la cual se declara sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **STERICYCLE, INC.**, en contra de la solicitud inscripción de la marca de servicios **“DISEÑO ESPECIAL”**, bajo el expediente No. 2011-8709, para proteger y distinguir: *“tratamiento de materiales hospitalarios y todo tipo de desechos”*, en clase 40 de la Clasificación Internacional, presentada por la Licenciada **Wendy Garita Ortiz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO ASESORÍA AMBIENTAL SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se acoge. Finalmente, se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“STERICYCLE (DISEÑO)”**, tramitada bajo el expediente No. 2012-7321, en clase 40 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de tratamiento en esta clase, principalmente en relación con servicios de eliminación de residuos médicos incluyendo pero no limitado a manejo de objetos punzocortantes y servicios de recolección de jeringas, servicios de eliminación de residuos peligrosos y suministro de servicios de reciclaje”*, presentada por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **STERICYCLE, INC.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33