

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0306-TRA-PI

**Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “GOLDE SUPREME (DISEÑO)”
OLEIN RECOVERY CORPORATION, apelante.**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 2015-10668/2016-9057)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0677-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Lic. Pedro José Dávila Álvarez, cédula de identidad 7-063-0450, vecino de San José, en su condición de apoderado especial registral de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado libre asociado de Puerto Rico, con domicilio en carretera 901 kilómetro 2.7 Barrio Camino Nuevo, Yabucoa, Puerto Rico 00927-0095, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21:53 horas del 28 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Por memorial presentado el 05 de noviembre de 2015, el señor Hubert Solís Fallas, empresario, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía COSTA RICA ACEITE VERDE S.A, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “GOLDE SUPREME SUPER HEAVY DUTY”. Por escrito presentado el 4 de diciembre de 2015 visible a folio 10 del expediente principal, se modificó el signo propuesto para que se conozca bajo el denominativo “GOLDE SUPREME” diseño:



En clase 4 internacional, para proteger y distinguir: *“Aceites y grasas de motor de vehículos, grasas y aceites lubricantes, combustibles de motor, gasolina para motores, grasas y aceites industriales”*.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos para atender oposiciones y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2016, el Lic. Pedro José Dávila Álvarez, en su condición de apoderado especial registral de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, presentó oposición a la inscripción de la marca anteriormente indicada.

TERCERO. Mediante la resolución dictada a las 11:21:53 horas del 28 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la notoriedad y uso anterior de la marca “GOLDE SUPREME (DISEÑO)” alegado por la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION. Asimismo, se denegó la oposición incoada por el señor Pedro José Dávila Álvarez, apoderado especial de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, contra la solicitud de registro de la marca “BRAVA LUBRICANTS (DISEÑO)” presentada por Hubert Solís Fallas, apoderado generalísimo de la empresa COSTA RICA ACEITES VERDES, la cual fue acogida.

CUARTO. En fecha 16 de mayo de 2017, el representante de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, presentó recurso de apelación contra la resolución citada, y una vez en alzada expresó agravios que ahora son conocidos por este Tribunal.

QUINTO. 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter lo tenido por demostrado en el Registro de la Propiedad Industrial, además se incorporan los siguientes:

1. Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, distribuye a nivel internacional



los productos de la marca (v.f 187, 189 y del 192 al 205 del expediente principal)

2. Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, es titular del signo



registro 233996 01, inscrito en la República de Panamá. (v.f 44 expediente principal)

3. Que la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, estableció una relación comercial con la sociedad COSTA RICA ACEITES VERDES, para la distribución de aceites en forma exclusiva para el año 2014. (v.f 133 del expediente principal)
4. Que la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES, mantuvo la exclusividad en la distribución de los productos comercializados por OLEIN RECOVERY CORPORATION, hasta abril del 2015. (v.f 133 del expediente principal)

5. Que en abril de 2015 se constituyó la sociedad GS CENTROAMERICA S.A, con domicilio en Costa Rica. (v.f 122 del expediente principal)

6. Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, se dedica a comercializar en



Costa Rica, lubricantes y derivados identificado con el signo , por medio de la compañía GS CENTROAMERICA S.A. (v f 41, 42, 44 al 48 y del 91 al 123 y de 185 a 190 del expediente principal y de folio 28 al 122 del legajo de apelación)

7. Que la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES, es distribuidora de los productos



propiedad de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION dentro del territorio nacional. (v.f 48 del 133 al 138, 148 al 175 y 192 al 205 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó coger la solicitud de la marca de fábrica y comercio “BRAVA LUBRICANTS (DISEÑO)” presentada por la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A., en virtud de que la empresa opositora OLEIN RECOVERY CORPORATION, no logró demostrar con los documentos de prueba traídos a los autos la notoriedad alegada, como tampoco el uso anterior de la marca “BRAVA LUBRICANTS (DISEÑO)” dentro del territorio nacional, así ejercidos por dicha compañía.

Por su parte el representante de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, dentro de su escrito de agravios señala que: 1) Su mandante es titular del registro inscrito en Panamá número 240377. 2) Que la compañía propiedad de su representada OLEIN RECOVERY CORPORATION, ha ejercido el uso anterior sobre el signo objetado, y la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A., ha realizado competencia desleal y mala fe al pretender inscribir el signo impugnado sin autorización y derecho alguno. 3) Que la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, la cual representa se constituyó en el 2004 y sus operaciones iniciaron en el 2006, para lo cual se adjunta prueba que lo acredita. 4) Señala que los productos de su mandante se distribuyen a lo largo de Centro y Sur América, India, Estados Unidos, el Caribe y China. 5) Agrega que su representada tiene una alianza comercial con la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A., para la distribución y comercialización de sus productos en Costa Rica, la cual inició desde el 22 de enero de 2014. 6) Que el señor Jorge Carlos González Camp, es el presidente de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, y fundador de la compañía GS CENTROAMERICA S.A, en Costa Rica, la cual es administrada por OLEIN RECOVERY. Como también es accionista y representante legal de la empresa solicitante COSTA RICA ACEITES VERDES S.A., con lo cual se denota que es mandante es la empresa que inicia operaciones, distribución y venta de los productos en Costa Rica. 7) Que la marca es notoria en Costa Rica, desde el año 2014. Por lo anterior, solicita se acoja el recurso de apelación se anule la resolución impugnada y se ordene continuar con el trámite de la inscripción solicitada por su representada.

Asimismo, el representante de la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A, mediante escrito señala que: 1) El Registrador realizó una adecuada valoración de la prueba, conforme a los principios de la sana crítica racional. 2) Que el opositor no logró demostrar con anterioridad a la solicitud de inscripción de la marca de su representada ejercer el uso del signo. 3) Que de la prueba aportada por la compañía opositora OLEIN RECOVERY CORPORATION, no se desprende algún dato o indicio sobre la intensidad, ámbito de difusión, extensión geográfica, ni duración del nombre comercial objetado, como tampoco tener un establecimiento abierto al

público. 4) Tampoco logra la compañía opositora demostrar la notoriedad ya que no se logra aportar prueba alguna que fundamente tal declaratoria. 5) Que la prueba aportada no cumple con las políticas de la Directriz DGABCA-012-2013, emanada por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, por lo que no puede ser tomada como prueba conforme a derecho. 6) Que la prueba relacionada con la sociedad GS CENTROAMERICANA, no tiene relación jurídica con el presente expediente, por ende, carece de legitimación en este proceso, dado que quien ha interpuesto las oposiciones es el señor Pedro José Dávila Álvarez en calidad de apoderado especial de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, sin llevar representación alguna sobre GS CENTROAMERICANA. 7) El señor Jorge Carlos González Camp, también formó parte de la Junta Directiva de COSTA RICA ACEITES VERDES S.A., tal y como fue indicado en el escrito de oposición, por lo que, el ligamen con OLEIN RECOVERY CORPORATION., empezó en Costa Rica con su representada mucho antes del tiempo de relación que alega el recurrente con GS CENTROAMERICA, bajo ese supuesto sigue teniendo mejor derecho su mandante. Por lo que solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía oponente y se mantenga la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación a la definición del uso de la marca el párrafo primero del artículo 40 en lo que interesa, dispone lo siguiente: *“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. ...”*. Disposición jurídica que a contrario censo también le es de aplicación aquellos denominativos que no se encuentran registrados, pero que ejercen actividad mercantil dentro del territorio nacional.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo.

En virtud de lo expuesto y analizadas las actuaciones que constan en el expediente de marras, así como las pruebas aportadas por la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, y lo manifestado por el solicitante Costa Rica Aceites Verdes, este Tribunal a diferencia de lo que

estableció el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que la marca  en clase 4 internacional, registro 233996 01 inscrito en la República de Panamá, desde el 5 de marzo de 2015, ha sido usada dentro del territorio costarricense, en atención a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, ha quedado demostrado que la sociedad OLEIN RECOVERY CORPORATION, es una empresa que se ha dedicado a la comercialización de productos de la industria de aceites de motor y sus derivados, según lo demuestran, entre otros, las manifestaciones del señor Hubert Solís Fallas cuando a folio 133 del expediente principal, indica expresamente: “... Dichos aceites son importados a Costa Rica para que mi representada los distribuya, gracias a un convenio con la Corporación OLEIN RECOVERY CORPORATION, inscrita y domiciliada en Puerto Rico. La distribución de dichos productos en CR inicio a principios del año dos mil catorce y fue hasta la constitución de la Sociedad GS Centroamericana que mi representada contaba con la exclusividad de la distribución de los productos. Los productos que comercializamos corresponden a aceites y grasas de motor de vehículos, grasas y aceites lubricantes, grasas y aceites industriales, dentro de esta categoría se encuentra la marca Golden Supreme, ...”.

En segundo lugar, se encuentra inscrito a favor de la empresa opositora el signo



mediante el cual se protegen y distinguen: “*Aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles*”, en la República de Panamá (v.f 44), por medio del cual efectivamente se logra acreditar no solo la titularidad del registro, sino que además el denominativo empleado “GOLDEN SUPREME” y su respectivo diseño gráfico.

Además, cabe acotar como mera referencia que a folio 221 del expediente principal, la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, le otorga su representación al señor Jorge Carlos González Camp, quien se encuentra en calidad de presidente y representante legal de dicha empresa.

Por otra parte, a folio 3 del expediente principal el señor González Camp, también desempeña un cargo dentro de la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A, como vicepresidente, y a folio 122 como secretario de la sociedad GS CENTROAMERICA S.A, y representante judicial y extra judicial, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Dicho ligamen entre estas compañías por parte del señor González Camps, no podría haber sido ajeno al conocimiento de Hubert Solís Fallas, dadas las relaciones y actividades comerciales existentes entre ellos y las supra citadas compañías, tal y como de esa manera lo expreso el señor Solís Fallas, dentro de su escrito de respuesta a la oposición planteada el 14 de noviembre de 2016 (v.f 133), donde indica expresamente que su mandante ostentaba el liderazgo en la importación de productos automotrices, entre ellos, los productos de la marca “GOLDEN SUPREME”, dado el convenio existente con la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, por cuanto esta era su proveedora desde principios del año 2014, pero con la constitución de la compañía GS CENTROAMERICA S.A, pierde dicha condición de exclusividad.

De lo anterior, no podría obviar este Tribunal que la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A, comercializó el producto dentro del territorio nacional, ya que fue un agente distribuidor de la marca “GOLDEN SUPREME”, dado el convenio existente con la compañía

OLEIN RECOVERY CORPORATION, quien es la titular de dicho registro en el extranjero, sea, contaba con pleno conocimiento del producto protegidos por dicho denominativo y su procedencia empresarial; información, que también claramente se constata por los correos electrónicos que corren de folios 193 al 205 del expediente principal, donde se vislumbra la actividad mercantil ejercida entre ambas compañías, sea, por la representada por el señor Hubert Solís Fallas, COSTA RICA ACEITES VERDES S.A y la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION.

Tampoco podríamos obviar que el representante y presidente con facultades de apoderado especial y registral de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, sea, Sr. Jorge Carlos González Camp (v.f 38 expediente principal), también es parte integral de la compañía GS CENTROAMERICA S.A, donde figura como secretario y quien además ostenta la representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, quien puede actuar de manera conjunta (v.f 122 expediente principal), documentación que en concordancia con el Contrato de Arriendo, recibos de alquiler, permisos sanitarios de funcionamiento, expedido por el Ministerio de Salud a nombre del establecimiento comercial GS CENTROAMERICA S.A, en la provincia de Cartago (v f 117 al 121 del expediente principal y folio 111 al 118 del legajo de apelación), dan sustento tanto de la existencia de dicha compañía dentro del territorio nacional, como además de la participación del señor González Camp, dentro de ambas compañías.

Además, las facturas de ventas de la marca GOLDEN SUPREME realizadas por la compañía GS CENTROAMERICA S.A, que datan del 2016, corroboran de manera real y efectiva la actividad mercantil del producto dentro de diferentes sectores del país, como: Turrialba, Aguas Zarcas, Agua Caliente, San Diego de Tres Ríos, Tejar del Guarco (Cartago), Liberia, Nicoya (Guanacaste), Parrita (Puntarenas), Alajuelita, Desamparados (San José), Batán, Guácimo (Limón). Asimismo, los comprobantes de aduana (DUA) tramitados en Limón y Santa María, como, además de la importación y comercialización que realiza la empresa GS

CENTROAMERICA S.A, de los productos a Costa Rica, y dentro del mercado costarricense, información que data entre junio de 2015, y mayo- junio de 2016. (45 al 47, 68 al 73, 84 al 116 del expediente principal y de folios 28 al 110 del legajo de apelación)

Documentos que han sido valorados y analizados por este Tribuna, determinándose que la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, efectivamente ejerce el uso real de la marca “GOLDEN SUPREME (DISEÑO)” en la venta, distribución y comercialización de los productos protegidos dentro del territorio costarricense, que ejerce a través de la compañía GS CENTROAMERICA S.A., por medio del cual se evidencia que la compañía opositora tiene un derecho preferente sobre el precitado denominativo.

Por otra parte, cabe indicar que los argumentos y pruebas aportadas por la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES, corroboran la participación en la venta y distribución del producto “GOLDEN SUPREME (DISEÑO)” en Costa Rica, producto del convenio realizado con la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, quien fue su agente proveedor y que posteriormente adquiere de la empresa GS CENTROAMERICA S.A. (v.f 45 al 48, 133 al 138, 150 al 205 del expediente principal).

En este sentido, la solicitud presentada por el señor Hubert Solís Fallas, en su condición de apoderado de la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES, recae en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera el rechazo de su solicitud.

QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD. En cuanto al tema y concurrencia de la notoriedad alegada sobre la marca “BRAVA LUBRICAN (DISEÑO)” en clase 4 internacional, propiedad de la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), ha señalado al respecto y que ha sido criterio externado por parte de este Tribunal, mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos

mil once, que en lo de interés expresa: “... *para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.*”

En este sentido, una vez que se ha consolidado un signo dentro del mercado, conlleva a la necesidad de protegerlos como marcas notorias, lo cual tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias.

Bajo esta perspectiva, y tomando en consideración los alegatos de la opositora en cuanto al tema de la notoriedad de la marca de su representada, para lo cual corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, mismo que debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente: “... *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) **La extensión de su conocimiento por el sector pertinente***

del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)

Cabe indicar, que de los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, 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 las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “... 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. ...”.*

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o

semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“... La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva ...”.

Bajo dicha perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, siguiendo lo indicado los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la recomendación conjunta.

Para el caso bajo examen, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima,



que la marca propiedad de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION no logra acreditar el atributo de notoriedad, conforme a las reglas contenidas en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Alega el representante de la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A., que la compañía opositora no logró demostrar con anterioridad a la solicitud de inscripción de la marca de su representada ejercer el uso del signo. Al respecto cabe señalar, tal y como ha quedado acreditado en el considerando sexto de esta resolución la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION, ha logrado acreditar ejercer actividad comercial con la marca “GOLDEN SUPREME (DISEÑO)”, a través de la compañía GS CENTROAMERICA S.A., como distribuidor exclusivo de sus productos dentro del territorio costarricense. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Señala el representante de la empresa COSTA RICA ACEITES VERDES S.A., que la prueba aportada no cumple con las políticas de la Directriz DGABCA-012-2013, emanada por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, por lo que no puede ser tomada como prueba conforme a derecho. Al respecto, cabe aclarar que la citada directriz no le es de aplicación al presente proceso, ya que ello aplica para los trámites propios de contratación administrativa, y para el caso en estudio la prueba aportada debe cumplir únicamente con los requerimientos estipulados por los artículos 293 al 295 de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia con los numerales 368 y 369 del Código Procesal Civil, así como del artículo 23 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial emitido por la Dirección Nacional de Notariado, en atención a ello sus consideraciones no son atendibles.

Agrega, el representante de la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A, que la prueba relacionada con la sociedad GS CENTROAMERICA S.A, no tiene relación jurídica con el presente expediente, por ende, carece de legitimación en este proceso, dado que quien ha interpuesto las oposiciones es el señor Pedro José Dávila Álvarez en calidad de apoderado especial de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, sin llevar representación alguna sobre GS CENTROAMERICA S.A. Respecto de dicho extremo cabe indicar que el señor Pedro José Dávila Álvarez, quien funge como presidente y apoderado especial de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, también ostenta la representación como tesorero de la compañía GS CENTROAMERICA S.A, así como la representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, por lo que, ello lo legitima en la presente acción.

Sin embargo, para los efectos del presente proceso lo que se tiene por consolidado es que la compañía GS CENTROAMERICA S.A, es la encargada directa y autorizada por la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, titular de la marca objetada a ejercer la distribución y comercialización del producto dentro del territorio costarricense. Por lo que no son de recibo sus consideraciones en este sentido.

Respecto de los extremos señalador por la compañía OLEIN RECOVERY CORPORATION,



son acogidos, concediéndole la protección al signo solicitado bajo diseño: para la clase 4 internacional, y la protección de: *“Aceites y grasas de motor de vehículos, grasas y aceites lubricantes para automóviles, combustibles de motor, gasolina para motores, grasas y aceites industriales.”*, al haber sido acreditado dicha titular el uso real efectivo de dicha marca dentro del territorio costarricense.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de

apelación presentado por el Lic. Pedro José Dávila Álvarez, en su condición de apoderado especial registral de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21:53 horas del 28 de abril de 2017, la cual en este acto se revoca, para que se declare con lugar la oposición y se deniegue



la solicitud de registro de la marca en clase 4 internacional, presentado por la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A., y se conceda el registro a favor de la compañía opositora OLEIN RECOVERY CORPORATION, que ha logrado demostrar un mejor derecho de uso sobre el signo solicitado.

SÉPTIMO. 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, No. 8039 del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, lo procedente es declarar CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. Pedro José Dávila Álvarez, en su condición de apoderado especial registral de la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21:53 horas del 28 de abril de 2017, la cual en este acto se revoca, para que se declare con lugar la oposición y se



deniegue la solicitud de registro de la marca en clase 4 internacional, presentado por la compañía COSTA RICA ACEITES VERDES S.A., y se conceda el registro

a favor de la compañía opositora OLEIN RECOVERY CORPORATION. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

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

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33