



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0569-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “VITAFULL”**

**Tecnoquímicas S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen No. 2002-6192 y 152-2003)**

### ***VOTO No. 1000-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del veintisiete de agosto de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación, interpuesto por Francisco Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-434-595, en su condición de apoderado especial de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A.**, una sociedad domiciliada en Cali, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14 horas del 23 de mayo de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 6 de setiembre de 2002, María Luisa Israel Sarkis, mayor, casada una vez, Industrial, vecina de San José, cédula de identidad número 2-148-554, en representación de **PRODUCTOS GUTIS, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**VITAFULL**”, bajo el expediente de origen número 2002-6192, para proteger y distinguir en clase 5 “**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**”.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 9 de enero de 2003, Francisco Guzmán Ortiz, en representación de **TECNOQUÍMICAS S.A.**, presentó oposición a la inscripción de la marca “**VITAFULL**”, alegando el uso anterior de la marca “**VITAFULL**”, y que su marca está inscrita en Colombia,



fundamentándose en los artículos 16, y siguientes, y 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que en fecha 9 de enero de 2003, Francisco Guzmán Ortiz, en representación de **TECNOQUIMICAS S.A.**, solicitó la inscripción en clase 05, de la marca “**VITAFULL**”, para proteger “productos farmacéuticos en general”; solicitud que fue tramitada en expediente número 2003-152 y que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:31:48 horas del 21 de marzo de 2003, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 2002-6192, siendo posteriormente resueltos mediante la resolución apelada.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:14 horas del 23 de mayo de 2008, dispuso: “**POR TANTO** (...) *se resuelve: II.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **TECNOQUÍMICAS S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**VITAFULL**”, en clase 5 internacional, presentada por **PRODUCTOS GUTIS S.A.** la cual se acoge. III.- Se rechaza la solicitud inscripción interpuesta por el señor **FRANCISCO GUZMAN ORTIZ**, apoderado especial de **TECNOQUÍMICAS S.A.**, bajo el expediente 2003-152.*”

**QUINTO.** Que Francisco Guzmán Ortiz, en representación de **TECNOQUÍMICAS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14 horas del 23 de mayo de 2008, alegando que la marca de su representada está inscrita en Colombia, y que la misma es notoria.

**SEXTO.** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO.** En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 2002-6192 y 2003-152, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No se acreditan hechos de importancia para la resolución de este asunto que deban tenerse por demostrados.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hechos con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto los siguientes:

- 1) Que **TECNOQUÍMICAS S.A.**, haya usado en Costa Rica con anterioridad la marca “**VITAFULL**”.
- 2) La notoriedad de la marca “**VITAFULL**” de la empresa **TECNOQUÍMICAS S.A.**

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **TECNOQUÍMICAS S.A.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca sea notoria, ya que no demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente del público, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, la antigüedad de la misma y su uso constante, ni el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue; de manera que no cumple con los requisitos de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos, razones por las cuales consideró declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca “**VITAFULL**”, propiedad de **PRODUCTOS GUTIS, S.A.**, y rechazó de plano la solicitud de inscripción de la marca “**VITAFULL**”, presentada por el apoderado de la empresa **TECNOQUÍMICAS S.A.**

**QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.** Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** de las marcas.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por las disposiciones del artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que nos interesa señala:

*“Artículo 4.- ... inciso a) 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.”.*

Asimismo, el artículo 8, inciso c), de la misma ley, regula que *“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.”*

Por su parte, es el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el que nos señala las características que el uso anterior de la marca debe cumplir, y dispone:

*“Artículo 40.- 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. (...)”*

De conformidad con las disposiciones señaladas, se evidencia que no es cualquier uso el que regula la ley de cita, sino que es aquel mayor de tres meses, en el que los productos o servicios han sido puestos en el mercado en cantidad y modo suficiente de conformidad con las dimensiones de ese mercado, la naturaleza de los productos y las modalidades de comercialización.

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que efectivamente la empresa oponente no demostró el uso en los términos establecidos en la ley para darle la prioridad sobre la marca solicitada con anterioridad. Nótese, que en cuanto al alegato de tener la marca registrada en Colombia con anterioridad, el mismo no resulta de recibo para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro, no sólo porque no es aceptable la prueba de las inscripciones de la marca en otros países, ya que las mismas no demuestran de manera real y efectiva el **uso de la marca**, sino además porque no se aportó prueba que demuestre ese dicho pues las supuestas certificaciones que se adjuntaron al expediente, no fueron debidamente legalizadas de manera que no son capaces de surtir efectos probatorios dentro del expediente. Por otra parte, el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante.

Es importante hacer notar que, las facturas con las que se pretende demostrar el consumo relevante en el mercado, son todas de fecha posterior a las solicitudes de inscripción que nos ocupan, además de que fueron extendidas en Colombia. Además, hay que apuntar, que los impresos publicitarios aportados al expediente, tampoco acreditan el posicionamiento en el



mercado de la marca referida por parte de la oponente, toda vez que no se tiene certeza de la efectiva distribución que los mismos hayan podido tener ni del mercado al cual se hayan podido dirigir.

En este escenario, y por no haberse demostrado el uso anterior de la marca, el asunto debe resolverse de conformidad con las disposiciones del inciso b) del artículo 4 de la Ley de Marcas, que dispone que *“Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente”*, de manera que por haber solicitado **PRODUCTOS GUTIS, S.A.**, la inscripción de la marca **“VITAFULL”**, antes que **TECNOQUÍMICAS S.A.**, el registro debe otorgársele a la primera.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por Francisco Guzmán Ortiz, en representación de **TECNOQUIMICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14 horas del 23 de mayo de 2008, la cual se confirma.

**SÉTIMO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Francisco Guzmán Ortiz, en representación de **TECNOQUIMICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial



a las 11:14 horas del 23 de mayo de 2008, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **-NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

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