

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0857-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica “CAMPINA” (29)

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1999-336)

Marcas y otros signos distintivos.

VOTO N° 1102-2011

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, quince segundos del seis de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de julio de dos mil nueve, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** de calidades y condiciones dichas al inicio, solicitó la nulidad del registro marcario número **118288**, correspondiente a la marca de fábrica “**CAMPINA**”, inscrita el 28 de enero de 2000, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “leche y productos de leche, quesos y productos de quesos, yogurt y productos a base de yogurt, leche fermentada,



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

cuajada, natilla, y productos elaborados con los mencionados anteriormente, con sabor a fruta, jugos de fruta o condimentos, cremas, mantequilla, aceites y grasas comestibles, aderezo de ensalada, productos lácteos en conserva, suero de leche, y de queso, compuesto de leche usados para preparar o aderezar comidas, proteínas para consumo humano extractos de sopa y carne, caseína”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuatro minutos, quince segundos del seis de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente “*(...) Se declara **PRESCRITA** la solicitud de **NULIDAD**, interpuesta por el (...) Lic. Aarón Montero Ssequeira, en su condición de Apoderado de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, contra el registro de la marca de fábrica “**CAMPINA**”, Registro No. 118288, la cual protege y distingue “leche y productos de leche, quesos y productos de quesos, yogurt y productos a base de yogurt, leche fermentada, cuajada, natilla, y productos elaborados con los mencionados anteriormente, con sabor a fruta, jugos de fruta o condimentos, cremas, mantequilla, aceites y grasas comestibles, aderezo de ensalada, productos lácteos en conserva, suero de leche, y de queso, compuesto de leche usados para preparar o aderezar comidas, proteínas para consumo humano extractos de sopa y carne, caseína.” En clase 29 internacional, cuya propiedad es de la empresa **Campina Nederland Holding B.V.** y cuyo registro fue otorgado el 28 de enero de 2000, debido a que se acoge la excepción de prescripción opuesta por el titular del signo distintivo.”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro el cuatro de octubre de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos, veintidós segundos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

del siete de octubre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y, una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las diez horas, quince minutos del doce de enero de dos mil once, el Licenciado **Montero Sequeira**, se apersonó ante esta instancia en defensa de sus intereses y expresó agravios.

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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de esta litis se tiene por acreditado los siguientes hechos:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CAMPINA**”, registro número **118288**, inscrita el 28 de enero de 2000, en clase 29 Internacional, para proteger y distinguir: “leche y productos de leche, quesos y productos de quesos, yogurt y productos a base de yogurt, leche fermentada, cuajada, natilla, y productos elaborados con los mencionados anteriormente, con sabor a fruta, jugos de fruta o condimentos, cremas, mantequillas, aceites y grasas comestibles, aderezo de ensalada, productos lácteos en conserva, suero de leche, y de queso, compuesto de leche usados para

preparar o aderezar comida, proteínas para consumo humano extractos de sopa y carne y caseína, con fecha de vencimiento el 28 de enero de 2010. (Ver folios 63 al 65).

2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CAMPIÑA**”, registro número **46687**, inscrita el 16 de octubre de 1973, en clase 29 Internacional, para proteger y distinguir: “salsas para ensalada, pastas de frutas, de tomate y de concentrado, conservas y mantequilla, con fecha de vencimiento el 16 de octubre de 2018. (Ver folios 9 al 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró prescrita la solicitud de nulidad, interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de **ADVANCEDE TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, contra el registro de la marca de fábrica “**CAMPINA**” registro No. **118288**, la cual protege y distingue “*leche y productos de leche, quesos y productos de quesos, yogurt y productos a base de yogurt, leche fermentada, cuajada, natilla, y productos elaborados con los mencionados anteriormente, con sabor a fruta, jugos de fruta o condimentos, cremas, mantequilla, aceites y grasas comestibles, aderezo de ensalada, productos lácteos en conserva, suero de leche, y de queso, compuesto de leche usados para preparar o aderezar comidas, proteínas para consumo humano extractos de sopa y carne, caseína*, en clase 29 internacional, cuya propiedad es de la empresa **Campina Nederland Holding B.V.**, por considerar, que al momento en que la empresa solicitante presenta la nulidad, sea, 2 de julio de 2009, contra el registro mencionado, había transcurrido un lapso superior a OCHO AÑOS, ya que relacionándolo con el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

indica que “la acción de nulidad prescribirá a los CUATRO AÑOS, contados desde la fecha de otorgamiento del registro de la marca”, por lo que resulta evidente que las presentes diligencias de nulidad del signo están prescritas.

Por su parte, la representación de la sociedad **ADVANCED TOTALK MARKETING SYSTEM INC**, en su escrito de expresión de agravios argumenta que es necesario que conste que su representada tiene inscrita la marca CAMPINA, en clase 29, desde el año de 1973, por lo que ésta goza de prioridad, de ahí, que la marca de **Campina Nederlang Holding B.V.** debe ser anulada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que esa norma es aplicable al caso en cuestión, por cuanto CAMPINA debió haber sido rechazada desde un principio por cuanto va en perjuicio de la marca inscrita de su representada.

CUARTO. SOBRE LA ACCION DE NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 22 el 1 de febrero de 2000, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. En primera instancia el artículo 37 de La citada ley regula la figura de la Nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otro lado los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la Cancelación de registro, ya sea pro generalización de la marca, o por falta de uso de la misma.

La acción de nulidad, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la ley mencionada, no obstante, es importante destacar, que el artículo 37 referido establece dos excepciones de interés, en las cuales no se podrá declarar la nulidad, la primera en el caso que



se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable, y la segunda cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del numeral 39 citado. Por otra parte cabe indicar, que el párrafo tercero del ordinal 37 ya mencionado, establece expresamente que *“La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.”* Obsérvese que esa norma utiliza el vocablo “prescribirá”, lo cual denota que la voluntad del legislador en cuanto a ese punto, fue la de establecer, en contra de los interesados una solicitud de nulidad de registro marcario, un plazo de prescripción

Partiendo de lo anterior, y tomando en consideración la documentación que consta en el expediente, quedó demostrado que el distintivo marcario **“CAMPINA”** registro número **118288**, que se pretende anular, y cuyo titular es la sociedad **CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V.**, se registró el **28 de enero del 2000**, tal y como consta al folio 63 al 65 del expediente, razón por la cual a partir de esa fecha según lo preceptúa el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, el interesado contaba con un plazo de cuatro años para interponer la **“acción de nulidad”** ante el Registro, sea hasta el **28 de enero de 2004**. En virtud que esa acción se presentó al Registro el 2 de julio de 2009, según consta del folio 1 al 8 del expediente, tenemos que el plazo para incoar la misma en esa fecha había concluido, ya que habían transcurrido nueve años y seis meses (9 años y 6 meses), desde la fecha de inscripción de la marca. Lo anterior también se fundamenta en lo que señala el transitorio II de la indicada Ley de Marcas, al establecer que los signos distintivos registrados según el régimen anterior (Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial), se regirán por las disposiciones de esta Ley, a partir de la entrada en vigencia de la misma, la cual rige a partir del 9 de mayo del 2000). Aunado a lo anterior, es necesario señalar, en lo que respecta al numeral 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que a la fecha de la impugnación de la nulidad (2 de julio de 2009), ya habían transcurrido



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

cinco años y seis meses (5 años y 6 meses), desde la inscripción de la marca que se pretende anular, por lo que considera este Tribunal que la “**acción de nulidad**” presentada en contra de la inscripción marcaria indicada, prescribió, conforme tanto a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas como en el artículo 6 bis del Convenio de París, por lo que la solicitud de nulidad presentada por la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, se hizo en forma extemporánea.**

De lo expuesto, se podría decir que, los argumentos esgrimidos por el representante de la sociedad recurrente no son de recibo, toda vez que los mecanismos de defensa utilizados por ésta como es el caso de la prelación y la aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son alegatos propios de la acción de nulidad, la cual como se indicara líneas atrás prescribió.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, quince segundos del seis de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que el Registro mantenga la inscripción de la marca de fábrica “**CAMPINA**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **118288**, propiedad de la sociedad **CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V.**

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, quince segundos del seis de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que el Registro mantenga la inscripción de la marca de fábrica “**CAMPINA**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **118288**, propiedad de la sociedad **CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V.** 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, para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

NULIDAD MARCA REGISTRADA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.90