



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0684-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SISTEMA BEA (diseño)”**

**Pedro Jiménez González, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8391-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 1104-2011***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y tres-cuatrocientos cuarenta y cuatro, en su condición de Apoderado Especial del señor **Pedro Jiménez González**, ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, documento de identificación de su país número cero siete seis cuatro dos ocho cero dos nueve ocho cinco cinco, folio dos cero uno seis siete nueve cuatro dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del veinte de mayo de dos mil diez.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 28 de octubre de dos mil cinco, el Licenciado Bruce Esquivel, representando al señor Jiménez González, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo:



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---



Para proteger y distinguir: “*equipos electrónicos para el conteo de personas, equipos electrónicos para el monitoreo automotor, industrial y doméstico, programas de software*”, en clase 09 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del veinte de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha veinticuatro de junio de dos mil diez, la representación del solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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.** De interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**BEA**”, registro N° 196453, desde el 16 de noviembre de 2009, vigente hasta el 16 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir: “*un sistema científico, eléctrico, óptico, de señalización de control, aparatos contadores o de control de personas, que puede comprender transporte, negocios, edificios en general*”, en clase 09 de la nomenclatura internacional, propiedad del señor Francisco Javier Leyva Lobato. (folios 20, 21 y 23)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal naturaleza de importancia para la presente resolución, el siguiente:

**1.-** El solicitante no demostró el uso anterior de la marca “**Sistema Bea (DISEÑO)**”.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de identidad entre el elemento central del signo solicitado y la marca inscrita, además de relación en los productos, rechazó la inscripción solicitada. Por su parte, el recurrente alegó que el signo se viene utilizando en México desde el año 1999 y fue inscrito en el año 2003, que el señor Leyva Lobato fungió como trabajador de la empresa Idear Electrónica S.A. de C.V., comercializadora de los productos de Sistema Bea, y en tal sentido firmó un contrato de confidencialidad, y que la marca registrada afecta derechos de terceros.



#### **CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ALEGATOS DE LA PARTE**

**APELANTE.** Considera este Tribunal que, para la mejor exposición de los motivos que conllevan a la decisión adoptada, conviene contestar primero los agravios formulados por la parte apelante. En primer lugar, se alega tanto el uso anterior como el registro de la marca ahora solicitada en México. Sin embargo, ni el simple uso de una marca ni aún su registro en un país extranjero son un motivo válido para el otorgamiento del registro en Costa Rica. El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

*“(...) El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.*

*“(...) El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de*



*protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado) (...)" (italicas del original, subrayado nuestro). Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.*

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

*“Artículo 6*

*[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]*

*1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*

*(...)*

*3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. (...)"*

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “*El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet*”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:



*“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2 (1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6 (3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially “territorial” meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a “National Treatment” tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6 (3), which provides that “a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin. (...)"*

**Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”,** consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso alegado en México, ni los registros que han sido otorgados en ese país, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de las fronteras mexicanas, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de



la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Ahora, sobre la existencia o no de una relación laboral entre el señor Leyva Lobato y el señor Jiménez González o la empresa Idear Electrónica S.A. de C.V., y el contenido y alcances de los acuerdos entre ellos firmados, son temas cuyo análisis de fondo se encuentra fuera del ámbito de competencia dado tanto al Registro de la Propiedad Industrial como a este Tribunal, y el quebrantamiento de lo estipulado ya sea en la relación laboral o en la contractual alegadas habrán de ser analizadas en la vía correspondiente.

Y sobre la afectación a derechos de terceros proveniente del registro de la marca **BEA** en Costa Rica, ha de indicársele al apelante que el procedimiento de registro de marcas en Costa Rica ofrece la oportunidad de que cualquier tercero que se sienta afectado en sus derechos pueda oponerse a la concesión solicitada. Así, si el ahora apelante considera que dicho registro le afecta a sus intereses, por estar utilizando la marca previamente en Costa Rica, o porque su marca es notoria en México, la vía correcta para hacer valer su derecho era la de la oposición a la concesión durante el trámite de registro de la marca **BEA**, artículos 16 y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante, Ley de Marcas), sin embargo, de la certificación visible a folios 31 y 32 se denota claramente que el señor Pedro Jiménez González no planteó oposición alguna a esa solicitud de registro. Pero, con el otorgamiento del registro, no fenece la oportunidad de que los terceros agraviados puedan intentar hacer valer sus derechos, por medio de la instauración de un procedimiento que conlleve a la eventual declaratoria de nulidad del registro otorgado, artículo 37 de la Ley de Marcas, solicitud de nulidad que además puede ser interpuesta en calidad de defensa ante una



objeción planteada durante la calificación de la solicitud. Por resolución de las diecisiete horas con veintiocho minutos y doce segundos del dieciocho de enero de dos mil diez (folio 23), se le comunicó al ahora apelante la existencia de la marca registrada **BEA**, entonces, tal momento era el oportuno para cuestionar el registro previamente otorgado por medio de una acción tendiente a lograr la nulidad del registro, donde además debió haberse presentado la prueba de uso en Costa Rica, y que con base en la resolución final de dicha gestión se allanara el camino a la marca solicitada en el expediente bajo estudio, sin embargo no se estableció de forma expresa una acción de nulidad contra el registro de la marca **BEA**, por lo que éste mantiene su plena vigencia como derecho previo de tercero, no siendo el propio



expediente de solicitud como marca del signo **BEA** ni los alegatos en él expresados el medio idóneo para lograr la nulidad del registro de la marca **BEA**, por lo que tal marca mantiene su fuerza como marca registrada, y en tal sentido debe de ser cotejada con la solicitada.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Contestados los agravios de la parte apelante, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

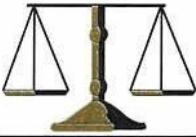
Marca inscrita	Signo solicitado
----------------	------------------



<h1>BEA</h1>	
Productos	Productos
Clase 09: “ <i>un sistema científico, eléctrico, óptico, de señalización de control, aparatos contadores o de control de personas, que puede comprender transporte, negocios, edificios en general</i> ”.	Clase 09: “ <i>equipos electrónicos para el conteo de personas, equipos electrónicos para el monitoreo automotor, industrial y doméstico, programas de software</i> ”.

Tenemos que los productos que se pretende hacer diferenciar en el mercado con el signo solicitado están relacionados con los que ya distingue la marca inscrita, ya que están dirigidos al conteo de personas y los de la marca inscrita al control de personas, y una de las formas de controlar a las personas es por medio de su conteo. Al respecto y sobre el principio de especialidad indica el tratadista Manuel Lobato:

“*(...) El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (...)*” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**



Entendido dicho comentario **a contrario sensu**, tenemos que entonces los signos han de ser diferenciables el uno del otro para permitir su coexistencia registral. Y en dicho sentido, considera este Tribunal que no existe tal diferenciación. La marca inscrita **BEA** está



plenamente contenida en el diseño del signo solicitado **BEA**, siendo que el resto de los elementos contenidos en el diseño solicitado no otorgan aptitud distintiva suficiente al conjunto, es evidente que la aptitud distintiva del signo recae en la palabra **BEA**, la cual resulta ser de fantasía por no tener un significado concreto para el consumidor costarricense, por lo tanto, la marca inscrita posee un halo de protección más fuerte precisamente por estar compuesta por una palabra cuya significación proviene de su uso como marca respecto de determinados servicios, y no de un significado concreto propio, haciendo susceptible la posibilidad de causar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos del signo propuesto para registro con el de los productos de la marca inscrita. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo



**BEA** no puede coexistir con la marca registrada. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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, N° 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**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Oswald Bruce Esquivel** representando al señor Pedro Jiménez González, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del veinte de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*



### ***DESCRIPTORES***

***Marcas inadmisibles por derechos de terceros***

***-TE. Marca registrada o usada por un tercero***

***-TG. Marcas inadmisibles***

***-TNR. 00.41.33***