

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0466-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca TORTI MÁS PRODUCTOS CASEROS DE MAÍZ (diseño)

Derivados de Maíz Alimenticio S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1999-10253)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1190-2011

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

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Dionisio Segura Hernández, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-doscientos ocho-cuatrocientos doce, en su condición de apoderado especial de la empresa Derivados de Maíz Alimenticio Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-diecisiete mil sesenta y dos, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, veintitrés segundos del primero de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de junio de dos mil ocho, el Licenciado Segura Hernández, representando a la empresa Derivados de Maíz Alimenticio S.A., presentó al Registro la Propiedad Industrial solicitud de nulidad contra el registro de la marca TORTI MÁS PRODUCTOS CASEROS DE MAÍZ (diseño), registro N° 151851, cuyo titular es el señor Juan Carlos Arguedas Tinajero.

SEGUNDO. Que la titular de la citada marca se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta por escrito presentado en fecha diez de julio de dos mil nueve; y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, cinco minutos, veintitrés segundos del primero de junio de dos mil diez, dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

TERCERO. Que la representación de la empresa Derivados de Maíz Alimenticio S.A. planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, en fecha nueve de julio de dos mil diez.

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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que bajo el registro N° 151851 del quince de abril de dos mil cinco y vigente hasta el quince de abril de dos mil quince, se encuentra inscrita la marca de fábrica



Torti Más
Productos caseros de maíz

propiedad de Juan Carlos Arguedas Tinajero, en clase 30 de la nomenclatura internacional para distinguir tortillas simples, tortillas con queso, pupusas, y toda clase de productos de maíz como chorreadas, tamal asado, pan de elote (folios 146 a 147). Asimismo, que dicha marca se encuentra en uso en el mercado costarricense (folios 67 a 79).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no se ha logrado comprobar la notoriedad del signo utilizado en el comercio



por la empresa apelante,

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar

Torti Más
Productos caseros de maíz

sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca , por considerar que no se logró demostrar la notoriedad del signo usado por la empresa

solicitante de la nulidad, y que la marca registrada goza de la suficiente aptitud distintiva como para mantener su estatus jurídico.

El apelante por su parte alega que la marca usada por su representada goza de notoriedad, que por haber sido rechazado su signo también debió de rechazarse la marca ahora atacada por la vía de la nulidad, y que la marca inscrita carece de novedad.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a su propia capacidad para identificar al producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que éste provoque un riesgo de confusión al ser cotejado contra derechos de terceros que le sean oponibles.

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad del registro de una marca cuando ésta *“...contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.”*, sea en el caso 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).

Al respecto, la doctrina dispone: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo*

escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206).

Así, por medio de la posibilidad de anulación de las marcas registradas, se procura crear una nueva oportunidad para que los interesados legítimos puedan cuestionar al signo de que se trate, diferenciándose de la oposición al registro en que, tratándose ésta de un cuestionamiento que se da durante la fase previa al otorgamiento del derecho, los interesados están frente a una mera expectativa; en cambio, en el caso de la anulación la Administración se encuentra ante un derecho otorgado, por lo que tal condición ha de pesar en la resolución que se tome sobre la procedencia o no de acoger la nulidad pedida.

QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA. Inicia este Tribunal analizando el



alegato de notoriedad del signo usado y no registrado en Costa Rica, . Ya el **a quo**, en la resolución apelada, y aplicando la jurisprudencia emanada sobre el tema por este Tribunal, rechazó el alegato de notoriedad por considerar que tal condición no fue correctamente comprobada por la representación de la empresa solicitante. Analizadas las probanzas contenidas en el expediente, debe este Tribunal confirmar lo resuelto sobre este punto. La notoriedad ha de ser no solamente alegada sino correctamente comprobada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas como 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 la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho. La notoriedad, y siguiendo la exposición que sobre el tema hace Manuel Lobato (**op. cit., páginas 321 y siguientes**), tiene dos facetas, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva se refiere a los esfuerzos empresariales dirigidos a lograr que su marca sea conocida de una forma amplia en el comercio internacional, círculos empresariales o sectores del público pertinentes. La subjetiva se refiere al conocimiento que, efectivamente, se tenga en dichos sectores de la marca, ya que los meros esfuerzos empresariales no son suficientes para conocer si la marca es notoria o no, puesto que el tesón que la Ley de Marcas recompensa con el reconocimiento de la notoriedad es aquel que lleva efectivamente a que la marca sea reconocida por los consumidores reales y potenciales y los participantes en los canales de distribución y comercialización, y no los meros actos realizados por la empresa con tal fin pero que no demuestran por si mismos el haber alcanzado tal nivel dentro del comercio. Así, la documentación presentada para comprobar la notoriedad no cumple con tal función, y por medio de ella tan solo se puede demostrar la comercialización del producto identificado con la marca en la cadena AutoMercado (folio 9), en el supermercado MegaSuper del Parque de la Paz (folio 10), y su registro en las Repúblicas de Honduras, Nicaragua y El Salvador (folios 12 a 14), sin que de dicha prueba se pueda dilucidar el tema sobre si el signo verdaderamente es conocido en los sectores pertinentes y en qué grado, de tales probanzas tan solo se puede inferir que el producto identificado con la marca



se comercializa en algunos supermercados costarricenses, y que ésta se encuentra registrada, con diferencias de diseño, en algunos países centroamericanos; pero de ellas no se puede llegar a conocer si la marca, efectivamente, goza de un reconocimiento amplio en los sectores pertinentes que justifique el otorgamiento de la calidad de notoria por parte de la Administración Registral. Y sin tal reconocimiento, el signo usado en el comercio por la empresa Derivados de Maíz Alimenticio S.A. no tiene la capacidad de ser considerado un derecho anterior en los términos establecidos por el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas, y por lo tanto no puede ser el fundamento para lograr una anulación del signo registrado bajo el N° 151851. El criterio expuesto ha sido sostenido por este Tribunal en las resoluciones 1149, 1283, 1381 y 1424 de 2009, 194 y 294 de 2010, y 151, 191, 306, 678, 753 y 895 de 2011.

SEXTO. SOBRE LA ACTIVIDAD PREVIA DE LA ADMINISTRACIÓN REGISTRAL Y LA APTITUD INTRÍNSECA DEL SIGNO INSCRITO PARA CONTINUAR COMO MARCA REGISTRADA. Rechazada la posibilidad de que la marca inscrita sea anulada por haber sido registrada en contravención de un derecho previo de tercero, han de analizarse los demás argumentos planteados por el apelante. Indica que, puesto que el Registro de la Propiedad Industrial en el año mil novecientos noventa y cinco le rechazó su solicitud de registro de la marca TORTIMASA, dicho criterio debió de habersele aplicado a la solicitud posterior de la marca TORTI MAS para también rechazarla. Tal argumento no puede ser aceptado, ya que cada solicitud se analiza de acuerdo a su específico marco de calificación registral, compuesto por la legislación aplicable al momento de la petición y los derechos previos de terceros que le sean



oponibles, por ello es que el rechazo que se realice en un determinado momento y sobre un signo específico no necesariamente va a ser un antecedente aplicable a una solicitud posterior, ya que la segunda se registrará por aspectos objetivos distintos de los que pueden haber influenciado el rechazo de la primera, por lo tanto dicho argumento expuesto por el apelante no es de recibo para lograr la anulación pedida. Y respecto a la capacidad distintiva intrínseca de la marca registrada, vemos que dicho signo no está compuesto únicamente por palabras, sino que también le acompaña un diseño, tanto en la forma de escribir las palabras como adornando al conjunto de éstas. Todo ello hace que el signo presente una aptitud distintiva, si bien baja, suficiente para operar en el mercado, y retomando la idea expuesta al final de considerando cuarto, al estar en presencia de una marca ya registrada y usada en el comercio (según se tuvo por probado), debe la Administración ser más cautelosa al considerar su anulación, puesto que el derecho se ha venido usando de buena fe por haber sido otorgado por el Registro de la Propiedad Industrial, y mal se haría al acordar una anulación que no esté fundamentada en hechos de fuerza suficiente que, ponderados con los intereses legítimamente ejercidos por el derechohabiente, pesen más para inclinar la balanza hacia la decisión de anular. En todo caso, el alegato del apelante indica que la marca registrada carece de novedad, siendo que ya por el Voto N° 701-2008 dictado a las trece horas del primero de diciembre de dos mil ocho, este Tribunal indicó que “...el requisito de la “novedad” no es uno que sea exigido o relevante en el Derecho de Marcas.” (subrayado del original). Conforme a las consideraciones que anteceden, lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución recurrida.

SÉTIMO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Dionisio Segura Hernández representando a la empresa Derivados de Maíz Alimenticio Sociedad Anónima, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, veintitrés segundos del primero de junio de dos mil diez, la cual en este acto 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.