

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0017-TRA-PI-147-11**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo ENERTICA acumulado con las solicitudes de registro como marca de los signos ENERGITECA y ENERGITECA (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**MAC S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 11883-07 1839-08 y 1841-08)**

## ***VOTO N° 1242-2011***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, mayor, soltera, abogada y notaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa MAC S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos, veintiséis segundos del diez de setiembre de dos mil diez.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha once de setiembre de dos mil siete, el señor Timothy Isaiah Sanders, ciudadano estadounidense, mayor, casado, ingeniero, vecino de San José, titular del pasaporte de su país número uno cinco ocho cuatro cinco cero tres cuatro nueve, solicita se

inscriba como marca de comercio el signo **ENERTICA**, para distinguir aparatos, equipos y dispositivos para la transformación, conducción, acumulación y generación de energía eléctrica, eólica, hidroeléctrica y solar, en clase 9 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil ocho, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, representando a la empresa MAC S.A., se opuso al registro solicitado, y en esa misma fecha solicitó el registro como marcas de fábrica de los signos:

A- **ENERGITECA** para distinguir en **clase 9** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos y ópticos, distribuidores automáticos y mecánicos par aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.



B- para distinguir en **clase 9** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos y ópticos, distribuidores automáticos y mecánicos par aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

A dichas solicitudes se opuso la empresa Eveready Battery Company Inc., representada por el Lic. Edgar Zürcher Gurdíán, por escritos de presentación en fecha dieciocho de mayo de dos mil diez.

**TERCERO.** Que por resolución de las catorce horas, trece minutos, ocho segundos del seis de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular los tres expedientes, y por resolución de las diez horas, diecinueve minutos, veintiséis segundos del diez de setiembre de dos mil diez declara sin lugar la oposición planteada contra la solicitud del señor Sanders, la cual acogió, y se rechazaron los registros solicitados por la empresa MAC S.A.

**CUARTO.** Que en fecha cuatro de octubre de dos mil diez la representación de la empresa MAC S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** 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 Y NO PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, únicamente se tiene como un hecho no probado el uso de la marca ENERGITECA, con o sin diseño, en el comercio costarricense.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve en forma acumulada las solicitudes (folios 1, 90 y 162). Al considerar que la empresa oponente MAC S.A. no demuestra tener un derecho de prelación respecto del signo solicitado, rechaza su oposición y acoge la solicitud del señor Timothy Isaiah Sanders; consecuentemente, rechaza el registro solicitado por la empresa MAC S.A., por constituirse la marca antes otorgada en un derecho previo de tercero oponible de oficio. Por su parte la recurrente alega que la empresa que representa es notoria a nivel mundial, que la marca que solicita se encuentra inscrita en Perú, y que hay riesgo de confusión por la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos contrapuestos, y que el signo ENERTICA carece de novedad.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el presente asunto debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro. Iniciamos indicando que el carácter de notoria a nivel mundial que la apelante reivindica para la empresa que representa no puede tener mayor efecto sobre el tema a decidir, ya que el punto central a dilucidar tiene que ver con la declaratoria de prelación que rige entre las solicitudes bajo estudio, y una vez determinada ésta, establecer si puede haber o no coexistencia registral, sin que las virtudes propias del origen empresarial de dos de ellas pueda tener influencia positiva o negativa sobre el tema acerca de cuál ha de prevalecer a la hora de otorgar los derechos propios de una marca registrada.

Tenemos que la oposición entonces se basa en la prohibición contenida en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de signos que puedan confundirse con una marca usada desde fecha anterior por un tercero, quién tendrá un mejor derecho a obtener su registro. Pero, para la aplicación de dicha causal por parte de la Administración, la parte opositora debe demostrar que, efectivamente, la marca ha sido utilizada en el comercio costarricense, lo cual no sucede en el presente caso. El mejor derecho para obtener el registro de una marca en Costa Rica puede derivarse ya sea de su primer uso en el comercio o de su fecha de presentación ante el

Registro, ya este Tribunal en Voto N° 132-2006 dictado a las quince horas treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis, indicó en su considerando quinto a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas:

“...existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan *“1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”*. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.” (itálicas del original).

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

En el presente asunto, la empresa opositora y ahora apelante, MAC S.A., pretende hacer valer a su favor una prelación basada en el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que busca utilizar el sistema declarativo.

“Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.”

**Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2<sup>da</sup> edición, 2004, pág. 79.**

Ya en un caso similar al ahora bajo estudio, este Tribunal, por Voto N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once, determinó claramente que el uso que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señalaba que:

“...”es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso...” citado por **Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3<sup>era</sup> edición, 2008, pág. 315.**

Entonces, si bien en lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de los principios que rigen al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, y de la integración de las normas que rigen al sistema marcario, puesto que el artículo 39 de la Ley de Marcas en su párrafo primero indica claramente que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado debe serlo en nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega para obtener la prelación sobre el registro de una marca.

“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.” **Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210.**

De la prueba presentada al expediente, no se puede derivar el hecho de que la marca ENERGITECA haya sido usada en el comercio costarricense. La página web certificada de folios 15 a 21 contiene mucha información sobre la historia de la empresa MAC S.A., pero nada hay en ella que pruebe el uso de la marca ENERGITECA en territorio nacional. Y los registros visibles de folios 256 a 286 fueron otorgados por terceros países, por lo que tampoco demuestran el uso en el nuestro. Esta falta de demostración conlleva a que la prelación en el presente asunto deba decidirse de acuerdo a lo establecido no por el inciso a) sino por el b) del artículo 4 de la Ley de Marcas, o sea que ha de otorgársele a la primera solicitud presentada ante el Registro, que en el caso concreto corresponde a la marca ENERTICA del señor Timothy Isaiah Sanders, según se expuso en los resultandos. Y gracias a esta situación es que los argumentos expuestos tanto a la hora de oponerse como a la hora de apelar por parte de la representación de la empresa MAC S.A., respecto de los riesgos de confusión y asociación, y de la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos contrapuestos, ahora pesan en contra de su propia solicitud. Por lo tanto, lo procedente es confirmar lo ya resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, que determinó la imposibilidad de coexistencia registral de los signos, decantándose por otorgar el registro solicitado por el señor Timothy Isaiah Sanders, ya que es a éste al que le corresponde la prelación, y denegándose por ende los signos pedidos por la empresa MAC S.A.

**CUARTO. 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, 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ivonne Redondo Vega representando a la empresa MAC S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos, veintiséis segundos del diez de setiembre 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 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**

**Guadalupe Ortiz Mora**





### ***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

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

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*