

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente. N° 2010-0792-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “HERCULES CAR (DISEÑO)”

PRODUCTOS HERCULES C.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 8988-2001

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1268-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas, treinta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS HERCULES C.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, con domicilio en Zona Industrial de Guatire, Estado Miranda, República de Venezuela contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos, seis segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y condición dichas al inicio, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra la marca de comercio **“HERCULES CAR (DISEÑO)”**, inscrita bajo el

registro número **150699**, propiedad de **AUTOLUX AUTOPARTES SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual protege y distingue en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, todo tipo de partes y repuestos para vehículos no incluidos en otras clases.

SEGUNDO. Que en resolución de las trece horas, cincuenta y seis minutos, nueve segundos del dos de marzo del dos mil diez, y por la imposibilidad material de notificar al titular de la marca **“HERCULES CAR (DISEÑO)”**, **AUTOLUX AUTOPARTES SOCIEDAD ANÓNIMA**, el Registro de la Propiedad Industrial ordena la publicación del traslado de la acción de nulidad en en el Diario Oficial La Gaceta por tres veces consecutivas con fundamento en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública, dicha resolución fue notificada el diecisiete de marzo de dos mil diez, y que por memorial de siete de mayo de 2010, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **PRODUCTOS HERCULES C.A.**, aporta las publicaciones realizadas en las Gacetas número 86, 87 y 88 del los días 5, 6 y 7 de mayo de 2010, no consta en el expediente respuesta de la titular de la marca objeto de nulidad, al traslado otorgado para demostrar su mejor derecho.

TERCERO. Que la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de **PRODUCTOS HERCULES C.A.**, impugnó, mediante el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos del diez de setiembre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos encuentran por su orden fundamento en los folios 65 al 67, 70 al 71, y 68 al 69.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: **ÚNICO.** Que la sociedad solicitante y apelante **PRODUCTOS HERCULES C.A.**, haya demostrado la mala fe por parte de la titular de la marca inscrita **“HERCULES CAR (DISEÑO)”**, que se pretende su nulidad.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de comercio **“HERCULES CAR (DISEÑO)”**, que interpuso la empresa **PRODUCTOS HERCULES C.A.**, por considerar que los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, invocados por la representación de la sociedad **PRODUCTOS HERCULES C.A.**, solicitante de la acción de nulidad, no pueden aplicarse en este asunto ya que la fecha de presentación de la solicitud del registro 150699 correspondiente a la marca inscrita que se pretende su nulidad data de 30 de noviembre del 2001, mientras que la solicitud de inscripción de la marca inscrita **“HERCULES EXTREME (DISEÑO)”**, registro 137362 es de fecha 22 de mayo de 2002, y la solicitud de inscripción de la marca **“HERCULES CAR (DISEÑO)”**, fue presentada el 22 de mayo del 2002, éstas dos últimas, de la sociedad mencionada anteriormente, es decir, fueron presentadas posteriormente a la solicitud de registro de la marca que se solicita su nulidad, y por lo tanto no se cumple con los presupuestos de los incisos a) y b) que señalan claramente que la prohibición es para aquellos casos en donde sea *“una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero*

desde una fecha anterior”. En lo que respecta al inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, también invocado por la empresa aludida, el **a quo** señala claramente que la prohibición es en razón de una posible confusión por la identidad o similitud respecto a una **marca usada** desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro. En este caso, la representante de la empresa no demostró el uso de su marca en los términos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Marcas, para determinar que la inscripción de la marca **“HERCULES CAR (DISEÑO)”** propiedad de **AUTOLUX AUTOPARTES S.A.** contraviene la disposición del artículo 8 c) de la ley citada, ya que las pruebas aportadas al expediente como sitios de internet y el tener la marca registrada o solicitudes de la misma en diferentes países con anterioridad (que se demuestra con los certificados de registro aportados al expediente), no resultan de recibo para determinar el uso anterior de la marca, ya que éste debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria. En lo que respecta a si la marca de la solicitante de la nulidad resulta notoria, una vez analizada la prueba el Registro concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca es notoria ya que la misma carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sean el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, son elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente, y por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad de la marca **HERCULES CAR (DISEÑO)**”. En lo que se refiere a la mala fe alegada por la recurrente en las actuaciones de **AUTOLUX AUTOPARTES S.A.**, no consta prueba suficiente que demuestre fehacientemente que ha existido mala fe por parte de dicha empresa al momento de solicitar el registro de la

marca y concluyera con la inscripción y uso de la misma, en detrimento de los intereses comerciales de la empresa solicitante de la nulidad. Citó el Órgano **a quo** que doctrinalmente, en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11:

“(...) La mala fe es un concepto jurídico estricto en el de RMC. Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud.”
FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639. (...)”

Y en este sentido indicó el Órgano a quo que la mala fe alegada no logra demostrarse mediante los elementos de prueba adjuntos al expediente. Además, consideró, que en el caso concreto el registro número 150699 goza de distintividad y fue inscrito de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; y que el órgano encargado de administrar la propiedad intelectual, tal como lo dispone el artículo 91 de la Ley de Marcas N° 7978, no es competente para determinar la existencia o no de competencia desleal, por lo que considera que la inscripción del registro indicado no contraviene los supuestos del artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas invocado por el solicitante, y tampoco se demuestra la mala fe de la empresa AUTOLUX AUTOPARTES S.A.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la sociedad apelante alegó en su escrito de interposición y expresión de agravios, que su representada es dueña exclusiva de la marca HERCULES CAR, usada por primera vez en el comercio en el año de 1998. Que existía un conocimiento previo de la demandada sobre la marca de propiedad de su representada en virtud de la Feria AAPEX SHOW. Que su representada figura con anterioridad como titular de



la misma en el ámbito internacional. Que existe una evidente mala fe del registrante de la marca HERCULES CAR, ya que tenía pleno conocimiento de la comercialización de la marca HERCULES CAR por parte de su representada. Que su representada tiene un interés real en comercializar el distintivo en Costa Rica. Que es evidente que su representada no cuenta con un derecho previo en Costa Rica, sino no habría motivo para entablar la nulidad. Que existe una similitud del signo inscrito en Costa Rica con el de origen Venezolano. Se puede apreciar que la marca registrada en Costa Rica es una dilución del signo propiedad de su representada, nótese que disfraza el óvalo característico de su poderdante con la añadidura de un carro antiguo, pero que a todas luces es una burda copia de la marca venezolana (el óvalo es del mismo color-azul- y además utiliza los mismos colores en la tipografía-rojo y amarillo-solo que los diluye al utilizarlos uno en cada uno de los términos que componen la marca). Que las acciones de la demandada dañan y perjudican el buen nombre y que está en presencia de un acto de apropiación indebida que conlleva a actos de competencia desleal. Que se reitera la solicitud de acumulación de procesos con el expediente que se encuentra en el Tribunal Registral Administrativo.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, 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 distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *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, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca “**HERCULES CAR (DISEÑO)**”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa solicitante no contraviene los supuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más concretamente con lo estipulado en el inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro en la resolución de las once horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos del diez de setiembre de dos mil diez (conoce el Registro recurso de revocatoria), en cuanto al

derecho de prelación de la titular del registro marcario que se solicita anular, así como que tampoco se comprobó en esta instancia la notoriedad de la marca de fábrica **“HERCULES CAR (DISEÑO)”**, la cual según consta al folio 70 y 71 del expediente se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, cuya solicitante es la sociedad **PRODUCTOS HERCULES C.A.**, ya que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley indicada, ni el uso anterior de ésta en el territorio nacional, ya que de la prueba aportada al expediente, tales como sitios de internet (Ver folios 50 a 52, 55, 58 y 61 del Expediente N° 2010-0792-TRA-PI -Legajo de Prueba-), y tener la marca registrada o solicitudes de la misma en otros países con anterioridad, como República Bolivariana de Venezuela, República de Guatemala, República de Honduras, República de México, República de Nicaragua, República de Panamá, República Dominicana, República del Salvador, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según consta de folios 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41 (Ver Expediente N° 2010-0792-TRA-PI. -Legajo de Prueba-), no son de recibo para probar el uso anterior pretendido, ya que éste debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, conforme lo establece expresamente el numeral 40 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que tampoco, y a la luz del ordinal citado, sea de recibo la prueba aportada al folio 114 al 118 del expediente, por todas estas razones resultan inaplicables para el caso concreto las prohibiciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 8 de la Ley citada. Como consecuencia de no haber demostrado la sociedad apelante la notoriedad de su marca **“HERCULES CAR (DISEÑO)”**, presentada en fecha 22 de mayo de 2002, bajo el expediente número 2002-3509 (Ver folio 70 y 71 del expediente), no es de recibo lo relativo a la figura de la dilución alegada, ya que ésta es propia de una marca notoria, por lo que no lleva razón la recurrente cuando manifiesta *“se puede apreciar con facilidad que la marca registrada en Costa Rica es una dilución del signo propiedad de mi representada. Nótese que disfraza el óvalo característico (...) con la añadidura de un carro antiguo, pero que a todas luces es una buda copia de la marca venezolana (...)”*, asimismo, este Tribunal no acoge el alegato de la apelante, en cuanto a que la empresa **AUTOLUX AUTOPARTES S.A.**, al solicitar la marca de comercio



“**HERCULES CAR (DISEÑO)**”, actuó de mala fe, ya que de la documentación que consta en autos, la apelante no logra demostrar que dicha empresa haya obrado de mala fe. Por otra parte, este Órgano de Alzada avala lo dicho por el Registro, en cuanto a que no es competente para determinar la existencia o no de competencia desleal como tampoco lo es esta Instancia, ya que dicho punto debe ser discutido en la vía jurisdiccional correspondiente.

Por las consideraciones expuestas concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **PRODUCTOS HERCULES C.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos, seis segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, rechazándose la solicitud de nulidad planteada, contra el registro número **150699** de la marca de comercio “**HERCULES CAR (DISEÑO)**”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **AUTOLUX AUTOPARTES SOCIEDAD ANÓNIMA**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **PRODUCTOS HERCULES C.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos, seis



segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, se rechaza la solicitud de nulidad planteada, contra el registro número **150699** de la marca de comercio “**HERCULES CAR (DISEÑO)**”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **AUTOLUX AUTOPARTES SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.