

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0858-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “FOLIVITAL”

LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp: de Origen No. 12381-2007 (1942-2008))

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1297-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogada, vecino de San José, con cédula de identidad número 4-155-803, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México D.F y domicilio exacto en: Amores 1304, Colonia del Valle, C.P. 03100, México D.F, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuatro minutos y cinco segundos del veintinueve de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de septiembre de dos mil siete, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la compañía **FARMAMEDICA, S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, y domiciliada en segunda calle 34-16, Zona 7 CP 01007

Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, solicitó el Registro de la Marca de Fábrica y Comercio “**FOLIVITAL**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarenta y seis, de los días tres, cuatro y cinco del mes de marzo de dos mil ocho, y en razón de ello el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado de la empresa **LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FOLIVITAL**” en **clase 05** de la Nomenclatura Internacional, de la empresa **FARMAMEDICA, S.A.**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de marzo de dos mil ocho, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México D.F y domicilio exacto en: Amores 1304, Colonia del Valle, C.P. 03100, México D.F, solicitó el Registro de la Marca de Fábrica y Comercio “**FOLIVITAL**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

CUARTO. Que los edictos fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números setenta y seis, setenta y siete y setenta y ocho, de los días veintiuno, veintidós y veintitrés del mes de abril de dos mil diez, y en razón de ello mediante resolución de las diez horas cincuenta y seis minutos con veinticinco segundo del once de abril de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial, se pronuncia conforme el artículo 8 inciso a) y con base en el expediente 2007-12381 que se encuentra en trámite en este registro y en consecuencia, lo procedente es dejar en **SUSPENSO** la solicitud de referencia.

QUINTO. Que mediante resolución de las nueve horas cuatro minutos y cinco segundos del veintinueve de julio de dos mil diez., el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...) declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V,** contra la solicitud de inscripción de la marca **“FOLIVITAL”, en clase 05 internacional, presentada por Edgar Zurcher Gurdian, como apoderado especial de FARMAMEDICA, S.A, la cual se acoge. Asimismo se deniega la solicitud de inscripción de la marca FOLIVITAL, presentada por Luis Esteban Hernández Brenes, como apoderado de la empresa **LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V, bajo expediente 2008-1942. (...)**”***

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

SÉPTIMO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y seis segundos, resolvió; *“(...) **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).**”*

OCTAVO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 12381-2007 y 1942-2008, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud de la oposición presentada, a fin de resolverlos conjuntamente por cuanto ambas solicitudes utilizan la misma denominación “**FOLIVITAL**” para la protección de productos en clase 05 internacional, además de sustentarse en el derecho de prioridad que ostenta la opositora.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa Laboratorios Silanes S.A de C.V, no logra demostrar con la prueba traída a los autos ejercer el uso real y efectivo de la marca FOLIVITAL en clase 05 internacional, en Costa Rica.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad

Industrial, resolvió rechazar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FOLIVITAL**” en **clase 05** internacional, de la empresa **FARMAMEDICA S.A**, así mismo rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FOLIVITAL**” en **clase 05** internacional, de la empresa opositora al considerar que: La empresa opositora no presentó prueba que demostrará el uso anterior y derecho de prelación conforme lo establece el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que la prueba aportada por la opositora no posee merito suficiente para acreditar el uso anterior de la marca.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios a grosso modo indicó: **1.-** Que no es cierto que su representada, no presentó la oposición en base a una marca que haya sido utilizada en el comercio con anterioridad a la presentación de la solicitud, ni haberse opuesto mi representada con base en una marca registrada con anterioridad, ya que la empresa oponente demostró claramente que le asiste derecho de prelación para obtener el registro de la marca **FOLIVITAL** en **clase 05** en Costa Rica, ya que se presentaron elementos probatorios suficientes para demostrar dicha condición. **2.-** El Registro de la Propiedad Industrial se limita a señalar que la prueba presentada por mi representada no es idónea y no señala las razones o motivos en los que fundamenta esa falta de idoneidad de la prueba. **3.-** Que el Registro de la Propiedad Industrial aplica incorrectamente, las disposiciones contenidas en los artículos 4 literal a), en concordancia con el artículo 8 literal e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Respecto al caso bajo análisis y los alegatos esgrimidos por el oponente, resulta importante, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a “**Marcas**”, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), la cual contempla tales

principios, merece destacar que ambos se encuentran fundamentados en lo que disponen los artículos 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, que establece lo siguiente: “*Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*” y el 8, inciso c), ibidem, que señala: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.*”

En este mismo sentido es de mérito, traer a colación lo que al respecto el autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, nos refiere respecto al tema, y que en lo de interés manifiesta lo siguiente:

“(...) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. (...)”
(Otamendi, 1999: pág. 142)

En este mismo sentido, este Tribunal mediante el 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 tesis, 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, LABORATORIOS SILANES S.A DE C.V, 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. Ya en casos similares al ahora bajo estudio, este Tribunal, por Votos N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N°

1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte de diciembre 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^{era} 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.**

Ahora bien, para el caso que nos ocupa este Tribunal, considera al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa opositora no logró demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca alegada en Costa Rica, lo cual a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita, la prueba mediante la cual la opositora pretende demostrar su uso anterior, la cual consta de folios 19 al 33, **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, por cuanto reiteramos en este sentido que el uso debe demostrarse territorialmente, o sea, en Costa Rica, y tal y como se desprende de de los pruebas, la opositora aporta solicitud certificada y legalizada de registro de la marca FOLIVITAL en clase 05, en México, copia certificada y legalizada del registro No. 707645 de la marca FOLIVITAL en clase 05, inscrita el 14 de junio del 2001, en México, asimismo copias certificadas de facturas No. 137973, 140123, 140429, 129576, 119560, 102066, 114372, 120921, 136260, correspondientes a venta de diversos productos de la empresa LABORATORIOS SILANES S.A, entre ellos de la marca FOLIVITAL, toda la anterior prueba demuestra que la marca es comercializada en territorio Mexicano, no así en Costa Rica, por la cual violenta el principio de territorialidad que consagra nuestra legislación marcaria, y en razón de ello la misma no puede ser utilizada para demostrar su uso en Costa Rica, razón por la cual el Registro procede conforme al principio de prelación de la marca solicitada por la empresa **FARMAMEDICA S.A**, por encima de la solicitada por la oponente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el Órgano a quo, por cuanto resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que el representante de la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico; sí teniendo la empresa solicitante **FARMAMEDICA S.A**, de la marca de fábrica y comercio **“FOLIVITAL”**, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, sobre la marca de la empresa oponente.

SÉXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuatro minutos y cinco segundos del veintinueve de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FOLIVITAL**” en clase 05 internacional de la empresa **FARMAMEDICA S.A**, y se confirma el rechazo de la solicitud de inscripción de la empresa opositora **LABORATORIOS SILANES, S.A DE C.V**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora