

Expediente N° 2006-0009-TRA-PI

Solicitud de Nulidad del registro de marca de servicio “TRÍO ALMA DE AMÉRICA”

Rolando Zamora Alfaro, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 5165-1998)

VOTO N° 132-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Rolando Zamora Alfaro**, mayor, casado, músico, vecino de San Francisco de Dos Ríos, titular de la cédula de identidad número dos-ciento noventa y ocho-ochocientos siete, en su condición de propietario de la marca de servicio **“TRÍO ALMA DE AMÉRICA”**, registro número 113.968, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintiún minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, que declaró con lugar la solicitud de nulidad de registro interpuesta por los señores José Córdoba Bejarano, mayor, casado, Intérprete, vecino de San Pedro de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos diez-novecientos cuarenta y nueve, vecino de San Pedro de Montes de Oca, y Mario Romero Méndez, mayor, casado, vecino de San José, La Pitahaya, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos treinta y nueve-trescientos diecinueve, en contra de la marca de servicio **“TRÍO ALMA DE AMÉRICA”**, registro número 113968 , propiedad del señor Rolando Zamora Alfaro.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de enero de dos mil tres, los señores José Córdoba Bejarano y Mario Romero Méndez, presentaron solicitud de nulidad del registro de la marca de servicio de **“TRÍO ALMA DE AMÉRICA”**, registro número 113.968 , propiedad del señor Rolando Zamora Alfaro.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas veintiún minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, dispuso declarar con lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de servicio “**TRÍO ALMA DE AMÉRICA**”, registro número 113968, propiedad del señor Rolando Zamora Alfaro, fundamentándose en el artículo 8 literal c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que se demostró que existe un mejor derecho por el uso anterior de la marca, a favor del señor José Córdoba Bejarano, que está siendo afectado con la inscripción de la marca de servicio citada.

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, el señor Rolando Zamora Alfaro, en fecha once de noviembre de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que su derecho a inscribir la marca de servicio TRÍO ALMA DE AMERICA devino de dos razones: “... a) No había inscripción registral anterior a dicha marca; b) Que había laborado con el grupo musical Trío Alma de América por cerca de 43 años, al momento de inscribirla”. Continúa manifestando que a esta fecha tiene 6 años y 6 meses de haber inscrito la marca de servicio “Trío Alma de América” y 50 años de pertenecer al Trío que lleva ese nombre, obteniendo discos grabados, trofeos, viajes por muchos lugares, reconocimientos personales y profesionales, y el uso y disfrute continuado y sucesivo del nombre artístico. Aduce, además, que los impugnantes Córdoba y Romero, no han tenido nunca ni tienen mejor derecho, porque Córdoba abandonó el Trío desde antes de que se inscribiera la marca y sin que hubiese nunca inscripción registral, y Romero lo hizo hace cerca de 40 años a la fecha de la inscripción registral, señalando que logró su inscripción legítimamente, cumpliendo con todos los requisitos, de forma y de fondo, asistiéndole y reconociéndosele su derecho de ser el primero en hacerlo y por pertenecer al grupo musical desde el año de 1961, y compañero de Córdoba Bejarano hasta el año de 1999, cuando éste lo abandonó por razones de salud. Indica también, que los gestionantes de la solicitud de nulidad no demostraron nada a su favor; no demuestran haber realizado anteriormente ninguna acción, tendiente a inscribir algún derecho que pudiesen haber tenido sobre esa marca de servicio y que tampoco demostraron mejor derecho que el suyo, por lo que basa su titularidad en el principio “Primero en tiempo primero en derecho”. Alega, que la resolución impugnada le causa indefensión porque no se analiza de forma alguna, lo sucedido en la vista oral realizada en el proceso, en la cual a su juicio quedaron debidamente demostradas las aseveraciones hechas en la contestación de la nulidad. Afirma que las pruebas aportadas al

expediente reflejan sobradamente el derecho a la marca inscrita, y que lastimosamente no son analizadas por la honorable Subdirectora, lo que, evidentemente a su juicio, también le ha generado indefensión. Asimismo argumenta, que la resolución impugnada no realiza un análisis sustantivo de los hechos ni de la prueba recabada, ni un análisis entre la similitud de la cita jurisprudencial y el caso concreto. El apelante en su escrito de agravios visible a folios ciento sesenta y uno a ciento sesenta y nueve, reitera lo argumentado en los escritos visibles a folios ciento once a ciento dieciocho y ciento treinta y ocho a ciento cuarenta y cinco. Advierte que la resolución recurrida contiene solamente dos hechos probados y no contiene hechos no probados, por consiguiente, al no contener dicha resolución hechos probados, nuevos, definitivos, o al no haber hechos no probados definitivos, no es posible decretar la nulidad del registro de una marca, con la cual se cercena su derecho adjudicado. Por último aduce, que quien gestiona la nulidad debió haber demostrado el motivo por el que debía anularse la inscripción existente, resultando que tales razones deben constar en la resolución mediante los hechos Probados y estos no existen.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez ; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Se aprueba parcialmente la relación de Hechos Probados que contiene la resolución en estudio, identificados con las letras i y ii, no obstante, este Tribunal enlista como Hechos Probados los constituidos por este nuevo elenco:

- A)** Que el señor Mario Romero Méndez no fundó en el año de 1954, el TRÍO ALMA DE AMÉRICA. (folio 73 y 74).
- B)** Que el señor Mario Romero Méndez ingresó en el año de 1958 al TRÍO ALMA DE

AMÉRICA en sustitución del señor Ronald Alfaro Calvo (quien fue fundador en el año de 1954 del TRÍO ALMA DE AMÉRICA), por un período de siete años y medio. (folio, 73 y 77).

C) Que el señor Rolando Zamora Alfaro integró el TRÍO ALMA DE AMÉRICA a partir del año de 1961. (folio 75).

D) Que el señor José Córdoba Bejarano usó la marca de servicio TRÍO ALMA DE AMÉRCIA desde el año de 1954. (folios 6 al 19, 21 al 24, 72 al 81).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que el señor Mario Romero Méndez sea fundador del TRÍO ALMA DE AMÉRICA y haya usado la marca de servicio TRÍO ALMA DE AMÉRICA desde el año de 1954.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS:

A) El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las nueve horas con veintiún minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, resolvió declarar con lugar la nulidad de la marca de servicio inscrita **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, por considerar que violentaba lo establecido en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto se demostró que existe un mejor derecho por el uso anterior de la marca, a favor del señor Córdoba Bejarano, que está siendo afectado con la inscripción del citado signo distintivo, al dedicarse al mismo giro mercantil. **B) EN CUANTO A LOS AGRAVIOS FUNDAMENTALES.** Por su parte, el señor Rolando Zamora Alfaro, inconforme con la decisión del Registro a quo, argumenta en su escrito de apelación y expresión de agravios, que su derecho a inscribir la marca de servicio **TRÍO ALMA DE AMERICA** devino de dos razones: "... a) No había inscripción registral anterior a dicha marca; b) Que había laborado con el grupo musical Trío Alma de América por cerca de 43 años, al momento de inscribirla". **C) EN CUANTO AL RESTO DE LAS ALEGACIONES:** El apelante en su escrito de agravios visible a folios ciento sesenta y uno a ciento sesenta y nueve, señala que la resolución recurrida contiene solamente dos hechos probados, y no establece hechos no probados, por consiguiente, aduce que al no contener dicha resolución hechos probados nuevos, definitivos, o al no haber hechos no probados definitivos, no es posible decretar la nulidad del registro de una marca, con la cual se cercena su derecho

adjudicado. Por último aduce, que quien gestiona la nulidad debió haber demostrado el motivo por el que debía anularse la inscripción existente, resultando que tales razones deben constar en la resolución mediante los hechos Probados y estos no existen.

CUARTO: Los artículos 2º y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en relación con el 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, (Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002), establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega con su uso en relación con las marcas de otros productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto. Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen productos o servicios iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, consiste en impedir que terceros utilicen una similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión (*ius prohibendi*). No obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

QUINTO: Derivado de lo anterior, en doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se

afirma, que 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 adquiera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. Pese a que en los agravios formulados el señor Rolando Zamora Alfaro señala que *“...los impugnantes Córdoba y Romero, no han tenido nunca ni tienen mejor derecho que yo: primero porque Córdoba abandonó el Trío desde antes de que yo inscribiese la marca y sin que hubiese nunca inscripción registral, y segundo porque Romero lo hizo desde hace cerca de 40 años a la fecha de la inscripción registral de mi parte...existe una máxima en titularidad de derecho que dice “Primero en tiempo primero en derecho”...Los gestionantes de la nulidad no demostraron nada a su favor...tampoco demostraron mejor derecho que el mío...”* (ver folios 117 y 162), considera este Tribunal que el apelante no lleva razón en su apreciación, en lo concerniente al señor José Córdoba Bejarano, por cuanto de la documentación probatoria que consta en autos (ver folios 6 al 19, 21 al 24, 72 al 81), se evidencia que el señor Córdoba Bejarano había sido su titular previo al registro de la marca de servicio **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, a favor del señor Rolando Zamora Alfaro, resultando por tanto ser el primer usuario de la marca en mención, dado que dicho señor, conforme a las declaraciones juradas y acta de declaración de las nueve horas del quince de noviembre de dos mil cuatro (ver folios 21 al 24, y 72 al 81), usó la referida marca con anterioridad a la inscripción.

SEXTO: Este Tribunal considera importante señalar, que el apelante, lleva razón en indicar que el señor Mario Romero Méndez no tiene mejor derecho, ello, en virtud de que de la prueba que consta en autos se determina que el mismo no está legitimado para interponer la acción de nulidad, ello, por cuanto los señores José Córdoba Bejarano y Rodrigo Piedra Mora a folio setenta y tres y setenta y siete del expediente dejan claro que el señor Mario Romero Méndez, no es fundador del **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, posición que es confirmada a folio setenta y cuatro y setenta y cinco, por el propio señor Romero Méndez, cuando manifiesta expresamente que él ingresó al Trío citado, en sustitución del señor Ronald Alfaro Calvo desde el año de mil

novecientos cincuenta y ocho, es decir, durante siete años y medio, abandonando el grupo entre los años mil novecientos sesenta y seis y mil novecientos sesenta y siete, por lo que hace cuarenta años el señor Romero Méndez no tiene el uso de la marca citada. Así, las cosas, se debe declarar con lugar las excepciones de falta de derecho y de falta de legitimación ad causan activa, en lo concerniente al señor Mario Romero Méndez, en virtud de que el mismo no tiene derecho de uso sobre la marca **TRIO ALMA DE AMÉRICA** desde hace cuarenta años, por consiguiente, es menester en esta Instancia acoger parcialmente el recurso interpuesto por el señor Rolando Zamora Alfaro, y revocar parcialmente sobre ese extremo la resolución del Registro venida en alzada.

SÉTIMO: A la luz de la documentación que consta en autos, se ha logrado determinar con meridiana claridad, que el señor José Córdoba Bejarano, fue fundador del **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** junto con los señores Miguel Ángel Rodríguez Murillo y Ronald Alfaro Calvo, ejerciendo el primero cargo de difusor del grupo, sin la participación del señor Mario Romero Méndez, quedando así demostrado sin lugar a dudas para esta Instancia, que efectivamente hay un usuario previo a la inscripción de la marca citada con un mejor derecho, por lo que éste órgano de alzada comparte lo resuelto por el Registro a quo al señalar que: *“...es cierto que el simple hecho de ser fundador de un conjunto musical, no le otorga por sí derecho alguno, sin embargo si es claro indicio del uso anterior del signo por parte de éste, lo cual aunado al hecho, que como se desprende de los (sic) dicho por las partes, la prueba aportada y el acta de la comparecencia oral, es quien ha fungido siempre como encargado del grupo...no cabe duda que el señor Córdoba, es el promotor principal, y quien dio a conocer el Trío Alma de América en el mercado...”*, por lo anterior, esta Instancia no acoge las excepciones de falta de derecho y de legitimación ad causan activa interpuesta en relación a la participación del señor Córdoba Bejarano, por cuanto de los autos queda comprobado que dicho señor ha usado la marca **TRIO ALMA DE AMÉRICA** durante cuarenta y nueve años, por lo que debe declararse parcialmente sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Rolando Zamora Alfaro, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintiún minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, en lo que respecta al derecho que le asiste al señor José Córdoba Bejarano de usar la referida marca, resolución que en este acto debe confirmarse.

OCTAVO: Por su parte, cabe indicar que lo expresado por el recurrente de que *“...Existe una máxima en titularidad de derecho que dice “Primero en tiempo primero en derecho” y si este principio jurídico es*

acompañado de un efectivo derecho real resulta ser un argumento inobjetable de procedencia registral”, carece de todo fundamento, siendo que el apelante, basa tal posición, en el hecho de que señor José Córdoba Bejarano, hizo abandono del **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** en el año de mil novecientos noventa y nueve (1999), por razones de salud (específicamente el haber sufrido un infarto) acontecimiento, que queda demostrado a folios, veintiuno al veinticuatro, treinta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, y setenta y siete, ciento trece y de la prueba aportada por el señor Zamora Alfaro (Diario Extra, de fecha 28 de agosto de 1999, pag. 15; prueba 4 aportada por el apelante.), situación, que lleva a este Tribunal a determinar, que efectivamente el señor Córdoba Bejarano se ausentó del **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** no por su propia voluntad, sino porque existió un motivo de fuerza mayor para hacerlo, en otras palabras, una razón suficiente para ausentarse del grupo, cual era su enfermedad, que es distinto a decir que éste hizo abandono o, bien se retiró del grupo, como lo pretende hacer ver el apelante, a efecto de sustentar la posición aludida anteriormente, y con ello, obtener un mejor derecho sobre la marca en cuestión, por consiguiente, y tomando en consideración la fuerza mayor acontecida en el año de mil novecientos noventa y nueve, cabe resaltar, que a pesar de la enfermedad, el señor Córdoba Bejarano continuaba siendo titular de la marca **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** en virtud de haberla usado previamente a la inscripción durante un período de cuarenta y nueve años, de mil novecientos cincuenta y cuatro, (fecha en que funda el TRÍO aludido) a mil novecientos noventa y nueve, siendo que el apelante usó la marca mencionada desde el año de mil novecientos sesenta y uno, fecha en que ingresa al **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** (v. folio 42) hasta la fecha de inscripción de la marca, sea veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve, ello, significa no otra cosa, que la marca la ha usado aproximadamente durante un período de treinta y nueve años.

Partiendo de lo anterior, es relevante para este Tribunal, traer a colación lo manifestado por el señor Rolando Zamora Alfaro, a folio ciento cuarenta y tres, que en lo que interesa dice “...*Su gestión es manifiestamente vacía, insustancial, incapaz de hacer surtir derechos a su favor y menos perjuicios en mi contra. Yo inscribí el derecho legitimado por una posesión de nombre de casi cuarenta y tres años, aunque esa posesión hubiese sido, hasta el año de 1999, compartida. Pero lo inscribí, con derechos y legitimación...*”, afirmación, que confirma una vez más, el mejor derecho que ostenta el señor Córdoba Bejarano, pues este Tribunal considera que el señor Zamora Alfaro actuó en forma compartida, tal y como lo señala ante esta Instancia hasta el año de mil novecientos noventa y nueve (1999), año en que

sufre los problemas del corazón el señor Córdoba Bejarano, y en la que se inscribe la respectiva marca, por parte del apelante, ello implica, sin lugar a dudas, que Córdoba Bejarano formaba parte del **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, y que por ende no había hecho abandono del grupo, y si lo hizo en algún momento, como lo argumentó el apelante, lo fue por una causa justificada, ajena a la voluntad humana. Respecto, al tema de la fuerza mayor, el Tribunal de Justicia Andino, en el Proceso 15-IP-99, Quito, de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, página veinticinco, citando al tratadista Georges Vedel, Derecho Administrativo, Edit. Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª, edición francesa por Juan Rincón Jurado Madrid-España, 1980, Pág. 320, dispuso:

“... el tema de la fuerza mayor la califica como “un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible, es irresistible”, Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no...separable de la actividad considerada y..., en consecuencia, no produce por si mismo efecto de exoneración...” Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito...” no indemnizable, concluye el Tribunal. La fuerza mayor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor...”. “La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse...El efecto de la fuerza mayor es exonerar completamente al autor del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir...”

En virtud de lo anterior, tenemos que el principio de prioridad aludido, no es de aplicación en el caso concreto, por cuanto el señor Córdoba Bejarano como quedó demostrado, usó con anterioridad a su registro la referida marca, por lo que le asiste un mejor derecho sobre la misma, de conformidad con el artículo 4 inciso a), en concordancia con el numeral 8 inciso c), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pudiendo por lo consiguiente oponerse al uso de un signo igual o similar al suyo que pueda causar confusión, oposición que ejerce mediante la solicitud de nulidad contemplada en el numeral 37 de la Ley en referencia. En ese sentido, el agravio del apelante no podrá ser acogido por este Tribunal, por dos razones, ya analizadas: 1) Que el derecho sobre una marca de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 inciso a) y 8 inciso c), se obtiene no solamente por el registro (Sistema Atributivo) sino también por el uso (Sistema Declarativo); 2) La prioridad del titular de la marca inscrita sucumbe ante la existencia de quien

demuestre tener mejor derecho en razón de haber usado la marca con anterioridad a la inscripción. Ello conlleva en primer lugar, a una protección a los usuarios originales de una marca, aunque no la hayan registrado, y en segundo término, una protección a los consumidores, dado que se pretende evitar que el público se confunda en cuanto al origen que identifica, el producto o servicio.

NOVENO: Es propicio resaltar que el recurrente alegó también, que la resolución impugnada le causa indefensión, por el motivo de que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial no realizó un análisis sustantivo de los hechos ni de la prueba aportada, ni entre la similitud de la cita jurisprudencial y el caso concreto. Sobre este particular, este Tribunal considera que al no existir la debida motivación de la tesis del apelante, cabe colegirse que en cuanto a este extremo deberá tenerse como bien efectuadas las consideraciones y valoraciones que tuvo el a quo, en la resolución impugnada. No obstante, cabe reiterar, que sobre este punto no cabe discusión alguna, ya que en los resultando como en los considerando de la referida resolución, se hace mención tanto a los hechos como a las pruebas que constan en el expediente, además, de que la jurisprudencia citada por el Registro a-quo en el contenido de la resolución impugnada, debe entenderse como referencia, a efecto de sustentar la posición adoptada.

DÉCIMO: Analizado que ha sido el escrito de agravios, estima este Tribunal que lo manifestado por el apelante a folio ciento sesenta y ocho y ciento sesenta y nueve, no constituye un fundamento válido para desvirtuar lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución final apelada, ya que el hecho de que la resolución recurrida contenga solamente dos hechos probados, y no comprenda hechos no probados definitivos, que sirvan de sustento para decretar la nulidad del registro de una marca, y que quien gestiona la nulidad debió haber demostrado porque debía anularse la inscripción existente, razones que como manifiesta el recurrente deben constar en la resolución recurrida mediante hechos probados, lo cuales afirma, no existen, no son de recibo para este Tribunal, pues como puede observarse del contenido de las argumentaciones indicadas, el Registro a quo hace alusión a la prueba aportada, lo que significa que la misma fue examinada debidamente. Acerca de lo anterior, resulta oportuno aclarar al recurrente, que el hecho de que la resolución recurrida cuente con dos hechos probados, y no contenga hechos no probados, no significa que la resolución emitida, carezca de contenido, y mucho menos, que por existir dos hechos probados no sea factible declarar la nulidad de una

marca inscrita, pues por el contrario, los hechos probados en la resolución impugnada a criterio de este Tribunal resultan relevantes para dictar la nulidad de la marca de servicio **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**. Asimismo es importante resaltar, que de la solicitud de nulidad de registro de la marca mencionada visible a folios uno al cincuenta y uno, quedan claro los motivos y las razones por las cuales los señores José Córdoba Bejarano y Mario Romero Méndez interponen la misma.

DÉCIMO PRIMERO: Tomando en consideración lo expuesto en los acápites anteriores, resulta claro que si analizamos la marca adquirida por el uso **“TRÍO ALMA DE AMÉRICA”** y la inscrita **“TRÍO ALMA DE AMÉRICA”** surge un elemento que provoca confundibilidad, que es el nombre con el que se identifica el servicio que protegen y distinguen cada una, ya que ambas protegen un servicio dirigido al ambiente musical adquirido por toda clase de personas, propiciándose un riesgo de confusión directa en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscrita una marca que protege los mismos servicios de la marca original, que como ha sido demostrado fue adquirida por haber tenido un uso previo. Así entonces, deviene evidente la identidad entre ambos signos porque la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, dado que el signo registrado que se pretende anular, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, circunstancia que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan tanto el señor José Córdoba Bejarano como el señor Rolando Zamora Alfaro. Tal situación lleva a las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, en el sentido de que el vínculo de identidad, incita al comprador a obtener un producto o usar un servicio determinado bajo la creencia de que está comprando o usando otro, en razón de la identidad existente entre los signos, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa, ya que los servicios que tanto la marca usada con anterioridad como la inscrita son idénticos, lo que provoca una confusión inevitable prima facie. Así, las cosas, este Tribunal considera que entre el signo usado con anterioridad **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** y la marca inscrita **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** se presenta plena identidad en el ámbito denominativo, situación que elude todo estudio de similitud, ya que resulta perceptible a simple vista el error en que puede incurrir el consumidor de dicho servicio (contrato de servicios musicales). Respecto de la confusión directa Jorge Otamendi señala que tal circunstancia se da *“...la que hace que el comprador adquiriera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión...”*. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, págs. 171). Por esos motivos, le asiste razón al Registro al acoger la solicitud de nulidad incoada por los gestionantes,

debiendo por lo tanto confirmarse la resolución impugnada en todos sus extremos.

DÉCIMO SEGUNDO: Finalmente, es importante reiterar, que el análisis de los elementos probatorios que constan en autos, evidencian un mejor derecho (como consecuencia del uso previo) del señor José Córdoba Bejarano, respecto de la marca **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, la cual ampara servicios comprendidos en la clase 41 de la nomenclatura internacional desde el año de mil novecientos cincuenta y cuatro a mil novecientos noventa y nueve, fecha anterior y de mayor antigüedad a la del uso de la marca inscrita **TRIO ALMA DE AMÉRICA** la cual data de mil novecientos sesenta y uno hasta mil novecientos noventa y nueve. Por otra parte, y aunque no fue motivo que utilizara el Registro a-quo, para declarar con lugar la nulidad planteada, las pruebas evidencian que la marca usada con anterioridad a la marca inscrita es notoriamente conocida, por tal circunstancia ésta última contraviene lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 6 bis del Convenio de París, respecto a la notoriedad de la marca de mayor antigüedad por el uso, toda vez que la misma goza de una antigüedad de cuarenta y nueve años (49 años), con respecto a la que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, que es de aproximadamente treinta y nueve años (39 años), este hecho le ha concedido obtener un lugar en el mercado, lo que implica que el público consumidor posee un conocimiento de su existencia, elemento que por sí, es motivo para declarar la nulidad de la marca inscrita, ya que de conformidad con lo que establece el numeral 16 inciso 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido por sus siglas ADPIC, *“Al determinar si una marca de fábrica y de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”*, acuerdo que fue ratificado por nuestro país, a través de la Ley No. 7475 de 20 de diciembre de 1994. Por su parte, el autor Carlos Fernández Novoa ha señalado que la *“marca notoria es la que goza de difusión o-lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...”* (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32). Ante dicha definición surge una pregunta fundamental: ¿Quién otorga a la marca su carácter de “notoria”? La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al

registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva. No obstante lo anterior, las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren: a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos y servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (artículo 45 de la Ley de Marcas), en ese sentido, en relación al caso concreto, existe prueba suficiente que demuestre la notoriedad de la marca **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** (la usada con anterioridad a la inscrita, ver folios del 1 al 18, 21 al 24 y 72 al 81), y por ende es un hecho la repercusión que posee esa marca en el mercado nacional desde el año de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954), pues la misma ha estado incorporada al ámbito y mercado nacional durante cuarenta y nueve años (49 años), logrando con ello posicionamiento del mercado, y sin lugar a dudas un reconocimiento consolidado, por parte del público consumidor, tal y como consta en autos, factores importantes para acreditar la notoriedad de una marca (artículo 45 inciso c) de la Ley de Marcas), aspectos que si bien es cierto no fueron apreciados en la resolución impugnada, este Tribunal considera importante tomarlos en consideración en la presente resolución, siendo que la notoriedad de la marca usada con anterioridad a la marca inscrita **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, es motivo suficiente para determinar la improcedencia de la inscripción de la marca citada.

DÉCIMO TERCERO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, doctrina y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que: **a)** Que el señor Mario Romero Méndez no se encuentra legitimado para actuar dentro de las diligencias de nulidad en razón de no haber demostrado un mejor derecho de uso sobre la marca **TRIO ALMA DE AMERICA**; **b)** Que la marca inscrita **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** para distinguir servicios de un trío musical, en clase 41 de la nomenclatura internacional, no podría conservar su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable

como causal de irregistrabilidad el inciso c) del artículo 8° de la Ley de Marcas, toda vez que existe un usuario original sobre la marca inscrita con mejor derecho, además, la marca inscrita **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** es idéntica a la marca usada **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** (que protege servicios de un trío musical), determinándose que el signo inscrito no posee la aptitud suficiente para individualizar los servicios en el mercado, por el motivo de que existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión directa, por cuanto el vínculo de identidad que existe entre ambas marcas, induce al comprador a usar un servicio determinado bajo la convicción de que está comprando o usando otro, en razón de la identidad de los signos.

Por lo antes expuesto, este Tribunal acoge las excepciones de falta de derecho y legitimación ad causam activa en lo concerniente al señor Mario Romero Méndez, en razón de que el mismo no tiene derecho de uso de la marca **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** desde hace cuarenta años. Asimismo, en este punto, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Rolando Zamora Alfaro, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintiún minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, por no haber demostrado el señor Romero Méndez un mejor derecho de uso sobre la marca, y se revoca parcialmente sobre ese extremo la resolución referida. Por otra parte, este Tribunal no acoge las excepciones de falta de derecho y legitimación ad causam activa en lo que respecta al señor José Córdoba Bejarano, por cuanto de los autos se determina que éste tiene un mejor derecho sobre la marca **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, puesto que ha usado la misma durante cuarenta y nueve años, por lo que se declara sin lugar el recurso contra la resolución de cita, la cual en este acto se confirma, en el punto relacionado al señor Córdoba Bejarano.

DECIMO 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; y 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden: **A)** Se acogen las excepciones de falta de derecho y legitimación ad causan activa, en lo concerniente al señor Mario Romero Méndez, en razón de que el mismo no tiene derecho de uso de la marca **TRÍO ALMA DE AMÉRICA** desde hace cuarenta años. Asimismo, se declara parcialmente con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Rolando Zamora Alfaro, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintiún minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, por no haber demostrado el señor Mario Romero Méndez un mejor derecho de uso sobre la marca **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**; y se revoca parcialmente la misma sobre ese extremo; **B)** No se acogen las excepciones de falta de derecho y legitimación ad causan activa, en lo correspondiente al señor José Córdoba Bejarano, por cuanto queda demostrado que el mismo tiene un mejor derecho sobre la marca indicada, pues de los autos se determinó que éste ha usado la marca durante cuarenta y nueve años, por consiguiente, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* sobre la resolución de cita, en cuanto al señor Córdoba Bejarano, la que 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.—**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca