

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0010-TRA-PI-61-13-841-15

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios: “EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)”

PHETAL LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3294-2010 acumulado con 2010-8112)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 458-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, organizada y existente conforme a las leyes de Uruguay, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:39:53 horas del 8 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de abril de 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.**, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)”**, en **Clase 35** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“los servicios de un*

sistema de franquicia de restaurantes”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de estilo para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de setiembre de 2010, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **PHETAL LTDA.**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, con base en la notoriedad de la marca de su propiedad **“el novillo alegre (DISEÑO)”**.

TERCERO. Que igualmente en fecha 8 de setiembre de 2010, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“el novillo alegre (DISEÑO)”**, bajo el expediente de origen números 8112-2010, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de Franquicia de Restaurantes, el agrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por anuncios minoristas y/o mayoristas, o mediante catálogo de ventas por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo sitios web, o programas de tele ventas”*.

CUARTO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 27 de marzo de 2015, los Licenciados **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, y **Marianella Arias Chacón**, de calidades antes citadas, en su condición de apoderados especiales de la empresa **MAQUIVIAL S.A.**, plantearon oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada bajo el expediente 8112-2010, en la clase 35 de la nomenclatura internacional; y en virtud de lo anterior, los expedientes supracitados, fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

QUINTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:39:53 horas del 8 de octubre de 2015, dispuso: “... *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por MARIA DE LA CRUZ VILLANEVA VILLEGAS, en carácter de apoderada especial de PETHAL LTD, contra la solicitud de inscripción de la marca ... expediente 2010-3294, solicitada MARIANELLA ARIAS CHACÓN, actuando en condición de apoderada especial de MAQUIVIAL S.A., la cual se acoge. ii. Se declara con lugar la oposición planteada contra la solicitud de la marca ... expediente 2010-8112, solicitada por MARIA DE LA CRUZ VILLANEVA VILLEGAS, en carácter de apoderada especial de PETHAL LTD, la cual se deniega. iii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca alegada por la empresa PETHAL LTD. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos de revocatoria y/o apelación, en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES y CINCO DÍAS HÁBILES respectivamente, contados a partir del día hábil siguiente a la presente notificación, ante esta autoridad administrativa, quien en caso de interponerse apelación, si está en tiempo la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone la Ley N° 8039 del 27 de Octubre de 2000. NOTIFÍQUESE. * ...”.*

SEXTO. Que mediante escrito presentado en fecha 16 de octubre de 2015, la Licenciada **María de la Cruz Villaneva Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PETHAL LTDA.**, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SÉTIMO. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. Si bien es cierto en el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial no debió acumular los expedientes de mérito sean los números 3294-2010 y 8112-2010, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición de origen presentada no fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo, sino en la notoriedad de la misma, tal situación no genera ningún tipo de nulidad de lo actuado en el presente expediente. Más bien, aún sin estar frente al supuesto contenido en el artículo 17 de la citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente es beneficioso proceder a la acumulación de las solicitudes para que sean resueltas según corresponda el mejor derecho, observación que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial en la tramitación de futuros casos similares, pero no fundamentándose en el artículo 17 ibídem, por la razón indicada líneas atrás.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)”**, bajo el registro número **137656**, desde el 6 de febrero de 2003, para proteger y distinguir: *“Un restaurante con bar al estilo de la parrilla argentina. Ubicado en Escazú, 125 metros al este del Super Saretto”*, propiedad de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.** (Ver folios 254 y

255).

2. Que el aquí recurrente no tiene inscrita en nuestro país la marca de servicios **“el novillo alegre (DISEÑO)”**, y que con fecha 8 de setiembre del 2010, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial del señor **PHETAL LTDA.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“el novillo alegre (DISEÑO)”**, bajo el expediente de origen número **8112-2010**, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de Franquicia de Restaurantes, el agrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por anuncios minoristas y/o mayoristas, o mediante catálogo de ventas por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo sitios web, o programas de tele ventas”*, fundamentándose en la notoriedad de su marca de servicios **“el novillo alegre (DISEÑO)”**, en la clase 35 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto los siguientes:

1. La notoriedad de la marca de servicios **“el novillo alegre (DISEÑO)”**, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PHETAL LTDA.**
2. La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de la marca de servicios **“el novillo alegre (DISEÑO)”**, como signo distintivo para los servicios de la clase 35 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PHETAL LTDA.**
3. La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o promoción

de la marca de servicios “**el novillo alegre (DISEÑO)**”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PHETAL LTDA.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.

4. El alcance geográfico de cualquier utilización, promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se aplique la marca de servicios “**el novillo alegre (DISEÑO)**”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PHETAL LTDA.**
5. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca de servicios “**el novillo alegre (DISEÑO)**”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PHETAL LTDA.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
6. La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca de servicios “**el novillo alegre (DISEÑO)**”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, por parte de la empresa **PHETAL LTDA.**
7. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca de servicios “**el novillo alegre (DISEÑO)**”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, por parte de la empresa **PHETAL LTDA.**, en particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes de otros países.
8. La requerida producción y mercadeo de los productos que distingue la marca de servicios “**el novillo alegre (DISEÑO)**”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, en Costa Rica y otros países, por parte de la empresa **PHETAL LTDA.**

9. El valor asociado a la marca de servicios “**el novillo alegre (DISEÑO)**”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PHETAL LTDA.**

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la representante de la empresa oponente **PHETAL LTDA.**, concluyó que la misma no demostró la notoriedad de la marca de servicios “**el novillo alegre (DISEÑO)**”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, razón por la cual consideró declarar sin lugar la oposición planteada por la aquí recurrente y acoger la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)**”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente **3294-2010**, presentada por el apoderado de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.** Asimismo, y por no lograr la oponente aquí apelante, demostrar la notoriedad de su marca, declaró con lugar la oposición planteada por la representante de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca servicios “**el novillo alegre (DISEÑO)**”, tramitada bajo el expediente **2010-8112**, presentada por la aquí apelante, la cual denegó.

Resulta pertinente y válido transcribir los fundamentos dados por el Órgano a quo, para resolver el presente asunto al establecer:

*“... i. En cuanto a la oposición planteada por la empresa **PETHAL LTD.** y la alegada notoriedad de su marca ..., contra la solicitud tramitada bajo expediente 2010-3294. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en sus artículos 2 (concerniente a definiciones), 44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria y su aplicación en el régimen costarricense.*

Así, el artículo 2 define el término al establecer: “(...) Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector

pertinente del público o los círculos empresariales. (...) ”.

*De la misma manera resulta necesario plasmar la posición del Tribunal Registral Administrativo respecto al tema. Así, en el Voto 35-2006 de las 9:30 horas del 16 de febrero del 2006 se establece: “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 de ser asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de la marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocido 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.” (El resaltado es nuestro)*

*En el presente asunto, el apoderado de la empresa **PETHAL LTDA.**, alega la notoriedad de su marca ... y para demostrar su dicho aporta prueba de notoriedad, en fecha 01 de octubre de 2010, al expediente 2010-8112, en contestación a la prevención del artículo 14 realizada mediante auto de las 12:40:18 horas del 14 de setiembre de 2010, la cual consta de:*

- 1. Copias simples de publicaciones de la carnicería EL Novillo Alegre en Punta de Este Buenos Aires y Uruguay. (folios 166 a 174)*
- 2. Copias simples de carta emitida por Juan E. Vanrell a Boris Gottesman Lejder informándole sobre una notificación extrajudicial a la firma El Novillo Alegre sobre el uso indebido de marca. (folio 175 a 177)*
- 3. Copia simple de carta emitida por ARCA IMPRESORA a quien corresponda, fechada 7 de abril de 1992, donde indica que han realizado trabajos de imprenta desde el año*

75 a la fecha en forma continua del nombre *El Novillo Alegre* y su correspondiente logotipo, en el que figura la cabeza de un novillo sonriente. (folio 178 y 179-183 vuelto a 184)

4. Copia simple de carta emitida por *LEXA S.A.*, a quien corresponda, fechada 28 de agosto de 1992, donde indica que en calidad de fabricantes de rótulos luminosos, han realizado para la firma *BORIS GOTTESMAN* a partir del año 1969, letreros que anuncian con letras formato característicos “*El Novillo Alegre*” y logotipo que representa la figura de cabeza de novillo. (folio 180 y 181)

5. Copia simple de carta emitida por *David Raviski* por *VIMAX LTDA*, a quien corresponda, fechada 26 de marzo de 1992, donde indica que en calidad de vendedor de *POLIETILENO* han realizado bolsas impresas desde el año 1980 hasta la fecha en forma continua con el nombre “*El Novillo Alegre*” y su correspondiente logotipo en el que figura un novillo sonriente. (folio 181 vuelto a 184)

6. Copia simple de certificación notarial emitida por la escribana *MIRTHA ESTER KOLBERG BRICK*, fechada el 27 de julio de 1993, y en la cual certifica que el logotipo de que representa la cabeza de un novillo sonriente, es usada desde el año 1995 en forma ininterrumpida hasta la fecha de hoy, por el señor *Pincu Gottesman* y al fallecer este, por su hijo *Boris Gottesman*, para identificar las carnicerías propiedad de éstos. (folios 185 vuelto a 186)

Al analizar la prueba aportada en el expediente para demostrar la notoriedad de la marca ... alegada por la empresa **PETHAL LTD.**, se observa que la misma se aporta en copias simples, con lo cual se incumple con las formalidades mínimas requeridas por ley y establecidas en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública para documentos aportados al expediente. Aún así, se puede determinar de la misma que en las cartas aportadas, no se indica como titular de la marca “*El Novillo Alegre*” a la empresa *PETHAL LTD*, nombre el cual nunca se indicó en ellas, siendo imposible para este Registro poder determinar la relación de las empresas emitentes con la empresa *PETHAL LTD*, sino que además, el hecho de que se hayan realizado tanto

letreros luminosos, como tarjetas de presentación, facturas, bolsas membretadas, bolsas impresa, etc., no es un indicador de que la marca sea notoriamente conocida por el respectivo sector del ramo, pues no logra demostrar el alcance y conocimiento que de ella se haya tenido en el mercado, ni la antigüedad ni el uso contantes de la misma, tal y como lo señala el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 bis del Convenio de París. Por otro lado, la certificación de que la marca ha sido utilizada por los señores GOTTESMAN, no relaciona a la empresa PETHAL LTD, parte de este proceso. Además como toda la prueba aportada, esta certificación se presenta en copias simples sin certificar, siendo imposible para este Registro, verificar la autenticidad de lo dicho en la misma. Por lo que no se considera prueba fehaciente de notoriedad de la marca EL NOVILLO ALEGRE propiedad de PETHAL LTD.

*Siendo que la prueba aportada no resulta prueba fehaciente para demostrar la notoriedad de la marca EL NOVILLO ALEGRE, alegada por la empresa PETHAL LTD., se tiene por no acredita la notoriedad y siendo éste argumento de notoriedad la base de la oposición planteada por la empresa **PETHAL LTD.**, contra la solicitud de inscripción de la marca ... solicitada por **MAQUIVIAL, S.A.**, se debe declarar sin lugar la*

misma.

*En cuanto al alegato de la oponente que existe competencia desleal y mala fe por parte de la solicitante **MAQUIVIAL, S.A.**, al momento de solicitar su marca, no se aporta prueba ni se encontraron hechos suficientes para que este Registro pudiera determinar que efectivamente existe competencia desleal o mala fe de parte de la empresa MAQUIVIAL, S.A.*

*En cuanto al alegato de que la actuación de la empresa solicitante **MAQUIVIAL, S.A.**, es un caso típico de piratería marcaria, al respecto se aclara que el término piratería que utiliza el representante de la empresa **PETHAL LTD.**, es un término que se utiliza en derecho de autor, no así en materia marcaria, siendo lo correcto utilizar en materia marcaria el término falsificación, el cual se da cuando cualquier tipo de mercancía, incluido su envoltorio, lleva puesto el nombre de una marca idéntica debidamente*

registrada sin la respectiva autorización. Asimismo, la piratería no está establecida como delito marcario en nuestra ley nacional, pero si como un delito contra los derechos de autor, tal y como lo establece en el artículo 53 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en consecuencia se rechaza el argumento planteado.

ii. En cuanto a la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca ... de PETHAL LTD, expediente 2010-8112

En fecha 27 de marzo de 2015, se plantea oposición contra la solicitud de inscripción de la marca ... la cual se tramita bajo expediente 2010-8112. El oponente alega que este Registro cometió un grave error al emitir edicto de publicación y solicita declarar con lugar la oposición planteada por identidad de los signos y servicios, competencia desleal, mala fe, engaño y decepción a los consumidores y serios perjuicios al legítimo titular de la marca prioritaria. En cuanto a este alegato debe indicarse que lleva razón el representante de la empresa oponente pues es cierto que este Registro no debió haber emitido edicto de publicación del expediente 2010-8112 tal y como lo hizo, sino que lo correcto sería haber emitido resolución de Rechazo de Plano, que sería el procedimiento a seguir en estos casos en particular, cuando se ha emitido artículo 14, por existir una marca inscrita similar a la solicitada, y desarrollar un cotejo marcario para establecer las semejanzas entre las marcas. Sin embargo, a pesar de haberse cometido esa inexactitud registral, se procede a realizar cotejo correspondiente entre marcas, para determinar si efectivamente existen suficientes semejanzas entre las marcas solicitada y la inscrita por el oponente.

Se enfrentan las marcas en disputa para determinar semejanzas y diferencias entre ellas.

...

Primeramente se realiza cotejo gráfico y se determina que la marca solicitada ...está compuesta por una parte denominativa siendo las palabras EL NOVILLO ALEGRE y una parte figurativa compuesta por un círculo simulando la letra O de la marca palabra novillo dentro de la cual se inserta la cabeza de un novillo sonriente. Todo en color azul

con una grafía especial. Por otro lado, se encuentra la marca ... del oponente, la cual está compuesta por una parte denominativa de las palabras EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA. En su parte figurativa, está compuesta por un círculo dentro del cual se le agregan los términos EL NOVILLO ALEGRE y en el centro la cabeza de un novillo sonriente. Con dos franjas laterales dentro de las cuales se le agregan los términos PARRILLADA y ARGENTINA.

*Como puede verse, existe identidad en los términos denominativos EL NOVILLO ALEGRE, pues los términos PARRILLADA ARGENTINA son términos de uso común que no otorgan distintividad. En su parte figurativa, se da una identidad en la figura de novillo sonriente que se le agrega a la marca solicitada, la cual es similar a la cabeza de novillo sonriente que contiene el signo inscrito. Al observar los signos enfrentados, encontramos que resultan casi idénticos, pues las diferencias de color y de disposición de los términos dentro del diseño, no resultan diferencias suficientes para considerar que el público podrá diferenciarlas entre ellas, sobre todo por tratarse de denominaciones idénticas, las cuáles son las que primeramente quedarán en la mente del consumidor promedio al momento de observarlas. Siendo marcas mixtas, se debe tomar en cuenta que la parte denominativa será la que primeramente quedará en la mente del consumidor, siendo ésta la que recordará con mayor facilidad, y al existir dos marcas idénticas en sus términos, la confusión en el consumidor será casi inminente, pudiendo llevarlo a adquirir un servicio creyendo que se trata de otro de diferente calidad. Igualmente ésta confusión le puede causar graves perjuicios al titular del signo inscrito, siendo que los servicios de la marca solicitada en clase 35: servicios de franquicias de restaurantes, en relación con los servicios de restaurante que se prestan en su establecimiento comercial, el cual cuenta con un registro desde el año 2003, registro 137656. En consecuencia, se declara con lugar la oposición planteada por la empresa **MAQUIVIAL S.A.**, contra la solicitud de la marca ... tramitada bajo expediente 2010-8112, la cual se deniega.*

En cuanto al alegato de la oponente que existe competencia desleal y mala fe por parte

de la solicitante PETHAL LTD., al momento de solicitar su marca, no se encontraron hechos ni se aporta prueba suficiente, para que este Registro pudiera determinar que efectivamente existe competencia desleal y mala fe de parte de la empresa PETHAL LTD.

CUARTO. EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO. *Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 07, 08 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo ... solicitado y tramitado bajo expediente 2010-3294, no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de este cuerpo legal, por lo tanto no existe argumento para denegar dicha solicitud. Por otro lado, el signo ... expediente 2010-8112, incurre en la prohibición del artículo 8 a) de la Ley 7879, por lo que se deniega su inscripción. ... ”.*

Por su parte, la representación del aquí recurrente, en su escrito de expresión de agravios alegó que el signo solicitado y opuesto como notoria por la aquí recurrente, tiene una larga y exitosa trayectoria, consolidado en el mercado suramericano, con mucho renombre. Agrega que la contraparte ha elaborado una copia idéntica de la marca solicitada y opuesta, en un mercado tan pródigo y famoso en lo que son las carnes como lo es el suramericano; y sobre todo el uruguayo y argentino, la marca requerida es reconocida abundantemente sin discusión, con más de medio siglo de trayectoria exitosa en lo que es el mercado suramericano y que es claro que, **al no encontrarse en funcionamiento en Costa Rica**, es muy fácil aprovecharse de la notoriedad y buen nombre de la marca. Alude asimismo la recurrente al Convenio de París (artículos 6 y 10). Además, manifiesta la apelante que es una marca notoriamente conocida y registrada en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile desde 1955. Solicita aplicar el criterio de notoriedad restringida.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Para atender los agravios del recurrente resulta importante realizar de previo a conocer el fondo del asunto, un análisis del tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, integrados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, y su espíritu de protección (ratio legis).

El derecho de prelación en el registro de **una marca** se rige por el artículo 4 de la Ley de repetida cita que en lo que interesa dispone: ... ***Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una ...***. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, manifiesta: ***“... 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.”***

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema 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 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. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el

que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. ...” (Otamendi, 1999: pág. 142)

En el presente asunto, la solicitud de inscripción de la marca **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)”**, fue presentada por la empresa **MAQUIVIAL, S.A.**, en fecha 16 de abril del 2010, mientras que la marca de la empresa oponente **PHETAL LTDA.** fue presentada a la corriente registral el 08 de setiembre de 2010. En razón de ello, resulta de vital importancia indicar qué, en el caso de autos, la marca de la empresa oponente **PHETAL LTDA.**, no se encuentra aún registrada en nuestro país, ni cuenta con el derecho de prelación del que goza el signo **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.**, en virtud de su fecha de presentación, teniendo además la empresa **MAQUIVIAL, S.A.**, inscrito el nombre comercial **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)”**, bajo el registro número **137656**, desde el 6 de febrero de 2003, razón por la cual los argumentos dados por el Órgano a quo, como base del rechazo de la oposición de la apelante, obtienen validez; y por ende, la situación se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por encima de la oponente.

Bajo este escenario, debe notarse que además se da una insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar la notoriedad alegada de su marca **“el novillo alegre (DISEÑO)”**.

Considera este Tribunal que no se probó por parte del recurrente el status de marca notoria, ni el uso anterior en nuestro país de la marca oponente, a pesar de haberse cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos aplicable para tales casos en el sentido ya expuesto en el Considerando Primero. La prueba aportada a los autos para demostrar la notoriedad de la marca de la apelante **PHETAL LTDA.**, se trata de copias simples, con lo cual se incumple con las formalidades mínimas requeridas por la Ley General de la Administración Pública en su artículo 295 para los documentos aportados al expediente, tal y como lo resolvió el Registro. Cabe advertir al aquí apelante que dicha prueba si fue tomada en cuenta por este Tribunal llegándose a la misma conclusión antes apuntada.

A estos efectos, a criterio de este Tribunal, la parte interesada aporta únicamente la documentación visible a folios 166 al 188, cuyos originales constan en la solicitud de cancelación de marca El Novillo Alegre registro 137656, según el decir de la interesada (ver in fine folio 164). De la prueba aportada no se logra -a juicio de este Tribunal-, comprobar de manera suficiente y satisfactoria los criterios que la Ley de Marcas costarricense requiere en el numeral 45, según el cual: *“... Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”*. Asimismo, tampoco se logra aportar -a juicio de este Tribunal- suficiente y satisfactoria prueba para corroborar lo advertido por el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“... De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes: a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de producto o servicios, a los que se aplica la marca; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se*

aplica la marca; o c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”.

Analizada que fue la prueba de conformidad con los principios de la sana crítica, no resulta lógico que una marca “con una larga y exitosa trayectoria con mucho renombre”, según el decir de la apelante, no haya logrado allegar, a lo largo de todo este proceso, prueba necesaria, suficiente y fehaciente respecto de lo requerido por la Ley y el Reglamento citados. Incluso alguna parte de la prueba aportada, lo fue en otro idioma distinto al español, sin su correspondiente traducción oficial por autoridad competente (ver folios 175 vuelto, 176, 177 frente y vuelto). La carta de Arca Impresora, visible a folios 178, 179 y 183 vuelto, constituye un único documento, que además no menciona verbigracia, entre otros, pero no limitado a, cantidades de facturas, hojas membretadas o tarjetas impresas, ni consta que se hallan emitido por orden y pago de la sociedad aquí recurrente Pethal Ltda., y más bien hace referencia a un establecimiento que tiene como giro comercial una carnicería, y no el tipo de servicio pretendido de protección por la solicitante a folio 154, en clase 35: servicios de franquicia de restaurantes. De la misma forma, las cartas visibles a folios 180 y 181 conforman un único documento donde no consta cantidad de letreros realizados ni consta tampoco que aquellos hayan sido ejecutados por orden y pago o instalados en las sedes de la sociedad aquí recurrente Pethal Ltda., y para el giro comercial restaurantes. De la misma forma, las cartas aportadas a folios 181 y 182 vuelto de Vimax Ltda., conforman un único documento donde no consta cantidad de bolsas impresas, ni que éstas fuesen requeridas por orden y pago ni entregadas a la sociedad aquí recurrente PETHAL LTDA. La misma valoración le merecen a este Tribunal las cartas visibles a folios 183 vuelto y 184 vuelto; incluso, el contenido de la certificación notarial visible a folio 185 vuelto de la Escribana Mirtha Ester Kolberg Brick manifiesta que la marca registrada pertenece a Boris Gottesman y no a la sociedad aquí solicitante PETHAL LTDA. Además, la parte interesada no aporta facturas de venta, estados financieros y/o contables de CPA o autoridad similar competente en el país de origen. Y la escasa publicidad o anuncios aportados no poseen

indicación de revista, periódico o medio de publicidad en que fueron publicadas ni fechas, y no cumplen con las formalidades de certificación requeridas por la ley nacional procesal.

En cuanto a la pertinencia y carga de la prueba, en este tipo de casos, donde las partes solicitan inscripción de signo marcario y existe oposición y viceversa, es decir, donde existe oposición a la inscripción por parte de ambas partes, pero además se solicita la declaración de notoriedad del signo marcario de su interés, resultan relevantes los conceptos de la pertinencia y carga de la prueba. Pues bien, la primera idea “... *está relacionada con **la aptitud del medio para informarnos acerca del contenido de la fuente de prueba**...*” FALCON (Enrique M.) Tratado de la Prueba, Tomo I, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 2003, p. 27 (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Entonces, en este tipo de procesos: “... *Parece razonable plantear de modo inicial que el fin de la prueba es la búsqueda de la verdad. ...*” Ibíd., p.138. En esta búsqueda de la verdad: “... *Devis Echandía expresa: La relación jurídico-procesal impone a las partes o sujetos determinadas conductas en el desarrollo del proceso, cuya inobservancia les acarrea consecuencias adversas, más o menos graves, como la pérdida de las oportunidades para su defensa, la ejecutoria de providencias desfavorables... e inclusive la pérdida del proceso... De esto se deduce que las partes deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, afirmar hechos y hacer peticiones, todo ello dentro de los límites de tiempo y lugar que la ley procesal señale, si quieren obtener buen éxito y evitarse perjuicios, como resultado del proceso. ...*” DEVIS ECHANDÍA citado por FALCON, Enrique, ibíd., p. 246. (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Según lo advertido: “... *la carga procesal es, generalmente hablando, el peso de la actividad que se requiere de las partes para que puedan obtener actos procesales con consecuencias jurídicas que les permitan llegar escalonadamente hasta una sentencia definitiva... **la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba***”

y activarlas adecuadamente para que demuestren los hechos que les corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante. ...” FALCON, Enrique, ibíd., p. 247. (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Considera este Tribunal relevante, para la resolución de fondo en el caso sub examine, el análisis a nivel normativo del tema probatorio, en razón de ello se hace un análisis de los artículos relevantes de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Dicha Ley dispone en el ítem 2. del artículo 214 que el objeto del procedimiento administrativo es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final. Por su parte, el ordinal 218 de la LGAP advierte que, las partes tendrán el derecho de ofrecer en lo posible toda la prueba, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a alguna parte, **de conformidad con la ley**. Asimismo, regula el numeral 221 de la LGAP que: “... *En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, **para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes** y aún contra la voluntad de éstas últimas.*”. (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

También resulta relevante, el artículo 229 de la LGAP el cual reza literalmente: “... 1. *El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición en contrario. 2. En ausencia de disposición expresa de su texto, **se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatible**, los demás Libros de esta ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, las demás normas, escritas o no escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo y, en último término, el Código Procesal Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común.*” (cursiva, negrita y subrayado no son del original). Además, importante para el caso sub examine, regula el numeral 255 de la LGAP: “... *Los términos y plazos del procedimiento administrativo **obligan tanto a la Administración como a los administrados, en lo que respectivamente les concierne**.*” (cursiva y

subrayado no son del original), y agrega el artículo 258 de la LGAP: “... 1. **Los plazos de esta ley y de sus reglamentos son improrrogables**, sin embargo, los que otorgue la autoridad directora de conformidad con la misma, podrán ser prorrogados por ella hasta en una mitad más si la parte interesada demuestra los motivos que lo aconsejen como conveniente o necesario, si no ha mediado culpa suya y si no hay lesión de intereses o derechos de la contraparte o de tercero... 3. En iguales condiciones cabrá hacer nuevos señalamientos o prórrogas...” (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Por otra parte, el ordinal 264 de la LGAP regula: “... 1. Aquellos trámites que deban ser cumplidos por los interesados deberán realizarse por éstos en el plazo de diez días, **salvo que en el caso de que por ley se fije otro**. 2. **A los interesados que no los cumplieren, podrá declarárseles de oficio o a gestión de parte, sin derecho al correspondiente trámite**.” (cursiva, negrita y subrayado no son del original). Asimismo, señala el artículo 293 de la LGAP: “... 1. Con la presentación a que se refiere el artículo 285, los interesados acompañarán toda la documentación pertinente... 2. Deberán, además, ofrecer todas las otras pruebas que consideren procedentes.”; y agrega el numeral 294 de la LGAP: “...Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: a) **Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse**; b) **Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción**...” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Al respecto ha sostenido la jurisprudencia nacional: “... los documentos que sirvieron de base para todas estas actuaciones y que procedían de los Estados Unidos de América, **carecían de la necesaria legalización y las autenticaciones que impone la Ley Orgánica del Servicio Consular**... En efecto en los documentos con sus respectivas traducciones que aparecen a partir del folio 21 y hasta el folio 31 del expediente administrativo, se nota que la firma del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que autentica la de la traductora oficial es del día siguiente, 13 de junio, por lo que esos documentos no estaban legalmente habilitados para sustentar la decisión del día anterior. Los textos en inglés fueron certificados por el Cónsul General de los Estados Unidos de América, **sin que aparezca ninguna otra legalización o autenticación anterior** a la fecha de la sesión del Consejo de Migración. De manera que

conforme al principio general de derecho público contenido en el artículo 294 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública y artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, dichos documentos carecían de valor probatorio al momento de la sesión, por lo que no podían ser utilizados como antecedente y fundamento de un acto administrativo, emitido para surtir efectos en Costa Rica.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N. 76-92 de las 16:30 horas del 15 de enero de 1992 (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Asimismo, el numeral 295 de la LGAP expresa que: “... Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia autentica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). También en cuanto al tema de la prueba, dispone el artículo 297 de la LGAP: “... 1. La Administración ordenará y practicará todas las diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite, de oficio o a petición de parte. 2. El ofrecimiento y admisión de la prueba de las partes se hará con las limitaciones que señale esta ley. 3. Las pruebas que no fuere posible recibir por culpa de las partes se declararán inevacuables.” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Y de nuevo agrega in fine el numeral 298 de la LGAP: “... 2. Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica.” (cursiva no es del original). Del numeral 309 de la LGAP se infiere claramente que la Administración debe admitir y recibir toda la prueba y alegatos de las partes que fueren pertinentes; y fundamental para el caso sub examine, advierte el ordinal 317 de la LGAP que: “... La parte tendrá el derecho y la carga... de: a) ofrecer su prueba, b) Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante...” (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

En lo que respecta al análisis del articulado aplicable del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), el artículo 82 de este cuerpo normativo indica: “... 1) La jueza o juez ordenará y practicará todas las diligencias de prueba necesarias, para determinar la verdad real de los hechos relevantes en el proceso. 2) Los medios de prueba podrán ser todos los que

*estén permitidos por el Derecho público y el **Derecho común**. 3) Las pruebas podrán ser consignadas y aportadas al proceso, mediante cualquier tipo de soporte documental... 4) Todas las pruebas serán apreciadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica. 5) Las pruebas que consten en el expediente administrativo, cualquier sea su naturaleza, serán valoradas por la jueza o el juez como prueba documental, salvo que sea cuestionada por la parte perjudicada por los medios legales pertinentes.” (cursiva, negrita y subrayado no son del original).*

Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia nacional: “... VI. De la valoración de la prueba. En lo que a la valoración de las pruebas concierne, el artículo 82, inciso 4) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), establece que serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica. Este es un concepto ampliamente desarrollado por esta Sala, y consiste en su valoración de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia, sin desconocer el valor específico asignado a cierto tipo de prueba, como los documentos públicos salvo que sean declarados falsos... También, ha precisado en cuanto a que “...la prueba tiene por finalidad la comprobación de aquellos hechos relevantes y controvertidos que se hubieren hecho llegar al proceso, para resolver de seguido las pretensiones expuestas en estrados. Desde este punto de vista, en la dinámica probatoria, todos los sujetos del proceso asumen un rol particularmente activo, pues a las partes se les asigna la carga y la función probatoria principal que a ellas corresponde en defensa de sus particulares posiciones. Pero el juez también puede adoptar, facultativamente, importantes mecanismos oficiosos que le permitan allegar al conflicto jurisdiccional elementos relevantes que clarifiquen cualquier hecho que estime pertinente para la definición del caso... Desde luego que dicho apoderamiento otorgado a las partes y al propio juez, deberá ser ejercido en el estricto cumplimiento de las reglas democráticas del proceso, que se traducen, entre otros aspectos, en la licitud de la prueba, la igualdad de las partes y el respeto al debido proceso, y dentro de este último, con particular relevancia, el principio contradictorio, pues ningún elemento probatorio debe evacuarse o ser valorado sin el conocimiento, comunicado previo o participación de quienes intervienen en el proceso... En síntesis, puede afirmarse que la prueba fija los hechos relevantes y controvertidos para resolver el conflicto judicial planeado. Además, permite administrar justicia conforme al régimen

democrático y al bloque de derecho, pues se juzga conforme a reglas jurídicas y no en conciencia, ni con criterios subjetivos o desprovistos de cualquier base probatoria. En tercer lugar, convence al juez no en su criterio estrictamente personal, sino en el convencimiento objetivo, de acuerdo con lo que se logró traer al proceso acerca de la existencia o inexistencia de determinados presupuestos fácticos, sobre los cuales, hará después la ponderación o aplicación jurídica pertinente... De este modo, los hechos se prueban, las normas se aplican y los derechos e intereses se declaran u otorgan a quienes pidieron probando... el apartado 4 del artículo 82 pregon: “todas las pruebas serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica. Esta disposición toma partido por la valoración probatoria bajo criterios de la sana crítica, sujetando la ponderación de aquellas, a las reglas de la ciencia, la lógica, la psicología y la experiencia. No obstante, su interpretación debe ser cuidadosa y con gran apego al sistema jurídico total y más amplio al que pertenece. En ese sentido, importa aclarar que con ello no se desecha, deroga o destruye el régimen prevalente que establece la misma ley para los documentos públicos... No hay por ende, una fractura o disociación, con el régimen general de valoración que establece el sistema jurídico costarricense...” (Resolución N° 287-F-S1-2009 de las 10:45 hrs. del 19 de marzo de 2009)”. **Resolución N°0860-F-S1-2013 de la Sala Primera de la Corte de las 09:25 hrs. del 11 de julio del 2013.** (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia al sostener: “... se puede observar que la admisibilidad de los elementos probatorios ofrecidos por las partes depende de que tengan la potencialidad de contribuir a la fijación del cuadro fáctico en aquellos aspectos medulares para la solución del conflicto. Por ello, el juzgador debe confrontar la prueba ofrecida con el objeto del proceso, para así valorar la procedencia de su evacuación o formación. Dicho de otra forma, los elementos de convicción deben encaminarse a acreditar los hechos sobre los cuales se funda la pretensión de la parte oferente...” **Resolución N° 0451-F-S1-2013 de la Sala Primera de la Corte de las 14:00 horas del 10 de abril del 2013** (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Y además, informa la jurisprudencia: “... Esos dos particulares

instrumentos probatorios (confesión y documentos públicos), guardan, según se ha dicho, un valor prioritario sobre los demás mecanismos de prueba, sobre la base de la fe pública que en ellos se consigna o del propio dicho en contra de la parte afectada. El desconocimiento de esta prevalencia produciría desautorización absoluta para todos los fedatarios públicos y de quienes aceptan en su perjuicio un hecho determinado, lo cual generaría una severa inseguridad jurídica y por ende, caos más allá de lo jurídico. Por tanto, debe entenderse que la sana crítica que señala con acierto el apartado 4 del numeral 82, lo es sin detrimento y con respeto pleno a la prevalencia o predominio del valor probatorio de aquellos elementos a los que por ley se asigna tal potencialidad (en concreto, por el Código Procesal Civil). Se puede decir entonces que, en el nuevo régimen contencioso administrativo no se deroga del todo el régimen de prueba tasada...” Resolución N°0860-F-S1-2013 de la Sala Primera de la Corte de las 09:25 horas del 11 de julio del 2013 (cursiva, negrita y subrayado no son del original). Finalmente, relevante para el presente análisis normativo, el ordinal 220 del CPCA dispone: “... Para lo no previsto expresamente en este Código, se aplicarán los principios del Derecho público y procesal, en general” (cursiva no es del original).

Ahora bien, habiendo recibido la prueba por parte del interesado u obligado procesal, y listo el proceso para la sentencia, el juez debe -de previo-, entrar a la apreciación o valoración de la prueba. Al respecto, nos explica la doctrina: “... Apreciar consiste en poner precio a algo, y desde el punto de vista del proceso significa establecer “cuánto vale la prueba”, es decir, qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso”. FALCON, Enrique, ibíd., p. 546 (negrita y subrayado no son del original). “... En América, Couture ha sido quien más ha pesado en la construcción de las reglas de la sana crítica. En un artículo ya clásico dice: “No aparece dudoso que las reglas de la sana crítica constituyen en un sentido formal una operación lógica”, y aclara que la sana crítica son “las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia. ...” Ibíd., p. 566. Nuestro Código Procesal Civil dispone al respecto, en

su artículo 330: “... *Los jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto en contrario.*” (cursiva no es del original). Entonces, el juez debe apreciar o valorar la prueba recibida, no solo ateniéndose a las formalidades que requieren para la validez y eficacia de cada una de ellas (según lo ya expuesto arriba), sino además, valorando en conjunto su pertinencia para la consecución de la verdad real de los hechos en litigio, ateniéndose a las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia; utilizando una operación lógica en su conjunto, pero apegándose para ello en el bloque de legalidad aplicable.

En el caso sub examine -más bien-, no resulta lógico para el entendimiento humano de los miembros que conforman este órgano colegiado que, la parte interesada PETHAL LTDA., haya ignorado por tanto tiempo que ha durado este proceso, la obligación de probar los criterios advertidos por nuestra ley marcaría en su numeral 45 y los sectores pertinentes señalados en el artículo 31 del Reglamento de la Ley Marcas.

En lo que corresponde al análisis de la normativa aplicable supletoriamente del Código Procesal Civil (CPC). Dispone esta normativa que el artículo 5 del CPC que las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto para el juez como para las partes. Así verbigracia, relevante para este caso, el numeral 133 del CPC dispone: “*En todos los actos procesales será obligatorio el uso del idioma español. **Tratándose de documentos redactados en otro idioma, deberá acompañarse su traducción**...*” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Asimismo, dispone el numeral 143 del citado Código de Rito: “... *Los plazos establecidos en este Código para que las partes... lleven a cabo actos procesales son improrrogables, salvo disposición en contrario...*” (cursiva no es del original); y en el mismo orden de ideas, agrega el ordinal 149 del CPC: “... *El juez rechazará de plano toda gestión que se haga cuando ya hubiere vencido el plazo señalado por él o por la ley, salvo que ésta disponga lo contrario...*” (cursiva no es del original), y al respecto, advierte el artículo 150 del CPC que los plazos perentorios son irrenunciables. Por otra parte, el principio procesal

proveniente del artículo 292 del CPC es que todos los documentos antes de allegarse al expediente correspondiente deben ser certificados, se entiende por la autoridad competente que corresponda. Por su parte, el *in fine* del numeral 316 del CPC advierte que el tribunal de alzada podrá, en su oportunidad, ordenar la recepción de aquellas probanzas declaradas inevaluables o nulas –en primera instancia–, que estime convenientes para la averiguación de los hechos. Específicamente sobre la carga de la prueba, el artículo 317 del CPC reza literalmente: “... *La carga de la prueba incumbe: 1) A quien formule la pretensión, respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho. 2) A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a las afirmaciones de hechos impositivos, modificativos o extintivos del derecho del actor.*” (cursiva no es del original). Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia nacional, entre otros, que: “... *la carga de la prueba pesa sobre el actor, quien debe aportar prueba **idónea** para apoyar cada una de sus partidas...*” (cursiva, negrita y subrayado no son del original) **Voto número 1418-E del Tribunal Superior Primero Civil de las 9:10 horas del 4 de octubre de 1991**. Y agrega la jurisprudencia: “... *La doctrina ha expuesto sobre la carga de la prueba: “Carga de la prueba quiere decir, en primer término, en su sentido estrictamente procesal, conducta impuesta a uno o ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos. La Ley distribuye por anticipado entre uno y otro litigante la fatiga probatoria. Textos expresos señalan al actor y al demandado las circunstancias que han de probar, teniendo en consideración sus diversas proposiciones formuladas en el juicio. Pero en segundo término, casi siempre en forma implícita porque no abundan los textos expresos que lo afirman, la ley crea al litigante la situación embarazosa de no creer sus afirmaciones, en caso de no ser probadas. El litigante puede desprenderse de esa peligrosa suposición, si demuestra la verdad de aquellas. La carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito. Puede quitarse esa carga de encima, probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley señala. Y esto no crea, evidentemente, un derecho del adversario, sino una situación jurídica personal atinente a cada parte; el gravamen de no prestar creencia a las*

afirmaciones que era menester probar y no se probaron...” **Voto N°. 262 del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, San José a las 9:40 horas del 17 de junio de 1994** (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

En materia marcaria dispone el in fine del artículo 44 de la Ley de Marcas que: “... *Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.*” (cursiva, negrita y subrayado no son del original). Y sobre esta materia establece el ordinal 318 del CPC: “... *Son medios de prueba los siguientes: 1) Declaración de las partes. 2) Declaración de testigos. 3) Documentos e informes. 4) Dictámenes de peritos. 5) Reconocimiento judicial. 6) Medios científicos. 7) Presunciones e indicios.*” (cursiva no es del original). **Pero deben recordar las partes que, todos los medios de prueba advertidos por el citado numeral, deben estar sujetos al necesario contradictorio, a los efectos de ajustarse al debido proceso constitucional; y además, la prueba documental deberá ajustarse a las formalidades indicadas en este Código de Rito.** Por otra parte, advierte el artículo 325 del CPC: “... *Si la prueba no se practicare en la oportunidad señalada, será declarada inevaluable de oficio. Si se tratare de documentos, a pesar de la inevaluabilidad podrán ser presentados posteriormente, en cuyo caso se les dará el trámite previsto en este Código...*” (cursiva no es del original). Además, el artículo 331 del CPC regula lo referente a la prueba para mejor proveer en los términos ahí establecidos. En lo que aquí resulta relevante, el artículo 369 del CPC, dispone: “... *Son documentos públicos todos aquellos que hayan sido redactados o extendidos por funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones. Las fotocopias de los documentos originales tendrán el carácter que este artículo establece, si el funcionario que las autoriza certifica en ellas la razón de que son copias fieles de los originales, y cancela las especies fiscales de ley.* ...” (cursiva, negrita y subrayado no son del original). Habiendo hecho referencia al cuadro normativo aplicable en materia probatoria, en este caso en particular, y a juicio de este Tribunal, la parte que tiene la carga de probar la notoriedad de la marca requerida y opuesta, PETHAL LTDA., aporta elementos probatorios que, valorados a la luz de la sana crítica no resultan plenos para corroborar los enunciados

previstos en la norma unitaria proveniente de los artículos 45 Ley de Marcas y 31 del Reglamento de Ley de Marcas.

Debe apuntarse, que la ley ofrece a los propietarios de registros marcarios un marco de protección para aquellos esfuerzos realizados para posicionar un signo en el comercio y brinda una guía de cómo demostrar esa promoción y escalafón a la que lo ha llevado. En ese sentido el Convenio de París en el artículo 6 bis establece lo siguiente:

“[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

*1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida **como siendo ya marca** de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.*

2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

En ese mismo sentido, la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833, 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 trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999, incorporada a nuestra legislación mediante la Ley No. 8632, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, fecha en que entró en vigencia y que modificó varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, entre ellos el artículo 44 que establece el marco de protección de las marcas notoriamente conocidas en concordancia con el artículo 45 ibídem. Al efecto la citada Recomendación Conjunta en sus artículos 2 y 3 establecen lo siguiente:

“Artículo 2

Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro

- 1) [Factores que deberán considerarse] a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.*
- b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:*
- 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;*
 - 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;*
 - 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*
 - 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

2) [Sector pertinente del público] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

3) [Factores que no serán exigidos] a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:

i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;

ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.”

“Artículo 3

Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe

1) [Protección de las marcas notoriamente conocidas] Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro.

2) [Consideración de la mala fe] En aplicación de la Parte II de las presentes disposiciones, la mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia.”

Sin embargo, los documentos de prueba citados y aportados por la recurrente no visualizan el alcance de los esfuerzos empleados para efectuar una declaratoria de notoriedad y con ello desplegar ese ámbito de protección que la ley nacional e internacional brindan.

Por todo lo anterior, se deben rechazar la totalidad de los agravios indicados por el aquí recurrente y confirmarse la resolución dictada por el Registro, la que resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que como se señaló, el representante de la marca opositora **PHETAL LTDA.**, no comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, ya que el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que la marca sea notoria, y esta, no goza de la declaratoria de notoriedad en ningún país, por lo que al no acreditar el aquí apelante en autos la notoriedad de su signo, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico; ni demostrar el uso anterior de éste en nuestro país; y siendo además que el cotejo de las marcas enfrentadas, efectuado por el Registro, se encuentra ajustado a derecho, y dadas las condiciones antes señaladas, este asunto se resuelve por un simple derecho de prelación de la marca solicitada por la empresa **MAQUIVIAL, S.A.**, por encima de la solicitada por la empresa oponente **PHETAL LTDA.**, aquí apelante, al haber presentado la empresa **MAQUIVIAL, S.A.** su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, sobre la marca de la empresa oponente **PHETAL LTDA.**

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:39:53 horas del 8 de octubre de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos.

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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:39:53 horas del 8 de octubre de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos. 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.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38