

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0477-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

ALMACENES EL REY LTDA., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2021-6658)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0078-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor de edad, casada, abogada, con cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALMACENES EL REY LTDA.** (3-102-609297), sociedad organizada y existente de conformidad con la leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Tambor, 150 metros sur de la entrada principal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:43 horas del 22 de noviembre de 2021.

Redacta la juez Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **ALMACENES EL REY LTDA.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio del signo , para la clase 21 internacional que protege y distingue: Botellas de agua, botellas aislantes de agua, botellas de plástico reutilizables, botellas de vidrio y botellas en general comprendidas en esta clase, y en clase 32 internacional para proteger y distinguir: Agua.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:18:43 horas del 22 de noviembre de 2021, denegó la inscripción de la solicitud presentada en las clases 21 y 32 por considerar que se transgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ALMACENES EL REY LTDA.**, interpone recurso de revocatoria y apelación e indica que presentará sus argumentos en la audiencia que otorga este Tribunal. Finalmente, la parte no presenta los agravios respectivos a pesar de las dos prórrogas que le fueron otorgadas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se tiene por probado:

UNICO: En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre




comercial , desde el 7 de agosto del 2000, a favor de la **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA, S.A. domiciliada en Boulevard Los Próceres 5-56 zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de**


Guatemala, Guatemala; bajo el registro 121551, para proteger: “un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución, representación de aguas gaseosas y minerales, aguas tratadas, cerveza, ale y porter, agua purificada y otras bebidas no alcohólicas”

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el caso que se discute, considera este Tribunal que, a pesar de la inexistencia de agravios por parte del recurrente, el asunto merece ser estudiado a profundidad ya que se observan elementos que contrarían el principio de legalidad que rige a la Administración Pública tanto por norma constitucional y legal; artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.

Bajo ese contexto se observa que la marca de fábrica y comercio  de la empresa

ALMACENES EL REY LTDA., fue cotejada con el nombre comercial  inscrito bajo el registro 121551, de la **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA, S.A.,** cuyo establecimiento mercantil está fuera del territorio nacional, concretamente en Boulevard Los Próceres 5-56 zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, con lo que se viola el principio de territorialidad que rige en la legislación

marcaria. Según este principio el derecho exclusivo de un bien jurídico se extiende únicamente dentro de las fronteras del país. Sobre el tema la doctrina señala:

El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

En ese mismo sentido se continúa diciendo:

El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...). **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

Los tratadistas argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al comentar el tema de la territorialidad y los nombres comerciales (llamados designaciones en el derecho argentino), explican la relación de uso territorial que ha de existir en un nombre comercial para poder acceder al registro en un país:

“Más interés, en esta parte de nuestra obra, presenta el caso de la utilización de la designación en el extranjero. Esta cuestión debe distinguirse de la del derecho de los extranjeros a gozar de la protección que la Ley otorga a las designaciones que usen dentro del territorio nacional, tal derecho está fuera de toda duda, tratándose de súbditos de países de la Unión de París, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8° de ese Convenio, y en los demás casos, en razón de lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución Nacional y 1° de la Ley de Inversiones Extranjeras, que requieren igual tratamiento para nacionales y extranjeros, en tanto la ley ni incluya distinciones legítimas entre esas personas. La Ley de Marcas ninguna diferenciación hace basada en la nacionalidad, domicilio o residencia del usuario de una designación, siguiendo así los lineamientos generales de nuestro orden jurídico.

Cuando la designación se utiliza en el extranjero, debe determinarse si ese uso es el que prevé el artículo 28 de la Ley. La respuesta debe ser negativa. Mientras la designación no se extiende al país mediante su uso dentro del territorio de éste, el ámbito de protección de tal designación no entra en los límites en que pueda aplicarse el Derecho argentino. Si hay un uso hipotéticamente violatorio del derecho sobre esa designación empleada exclusivamente en el extranjero ese uso puede tener lugar dentro o fuera del país. Si el uso prima facie ilícito tiene lugar en el país, no entrará en la zona de influencia de la designación, pues ésta, por hipótesis, solo ha tenido efectos en los mercados extranjeros. Si, por el contrario, el uso tiene lugar fuera del territorio nacional, la legislación argentina no se aplica al mismo, pues en esta materia

es de orden esencialmente territorial. **(Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1989, tomo II, p. 483-484).**

Por su parte, la Ley de marcas señala en su artículo 64: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”*

Bajo ese cuadro doctrinario y legal, la pregunta que corresponde es ¿dónde debe darse ese uso? De acuerdo con lo explicado sobre el principio de territorialidad, este ha de darse en Costa Rica, territorio de protección del derecho otorgado, y al tratarse de un nombre comercial, el cual por su propia naturaleza tiene un arraigo territorial específico, ese uso se traduce en la necesidad de que este distinga a un establecimiento cuya ubicación física esté dentro del territorio nacional, cuestión que no sucede en el caso discutido, ya que el nombre comercial se ubica fuera del territorio nacional, hecho que no fue valorado por el Registro de la Propiedad Intelectual. Esta errónea calificación causa un perjuicio al interesado que debe ser enmendado por la propia administración registral en aplicación del principio de autotutela administrativa. Este principio es fundamental dentro del procedimiento, consiste en la posibilidad de que el órgano superior ejerciendo su facultad de revisión del acto emitido por el órgano inferior, anule, revoque o confirme el acto.

En el presente caso, se logra verificar por medio de la certificación visible a folio 4 imagen



8 del expediente principal, que el nombre comercial no corresponde a un establecimiento comercial ubicado en Costa Rica, por lo tanto, no es usado en el territorio nacional, y en consecuencia no le son aplicables las leyes costarricenses precisamente por el principio de territorialidad analizado. Ante ello, oponer ese signo a la marca que se solicita registrar, sería imponer una barrera al comercio creando una distorsión ilegítima en el

mercado, impidiendo que un empresario pueda realizar la inscripción legítima de su marca en Costa Rica por un signo que no es usado en nuestro país. En este sentido, el Tribunal



concluye que el nombre comercial no es usado para distinguir un establecimiento comercial en Costa Rica, por lo que no constituye impedimento para continuar con el trámite



de inscripción de la marca de fábrica y comercio de la empresa **ALMACENES EL REY LTDA.**

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALMACENES EL REY LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:43 horas del 22 de noviembre de 2021, la que en este acto se revoca por las razones dadas por este Tribunal.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALMACENES EL REY LTDA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:43 horas del 22 de noviembre de 2021, la que en este acto se **revoca** para que se continúe con el trámite incoado, sea el de la inscripción de la marca de fábrica y comercio



del signo , en clase 21 internacional para proteger: Botellas de agua, botellas aislantes de agua, botellas de plástico reutilizables, botellas de vidrio y botellas en general

comprendidas en esta clase, y en clase 32 internacional para: Agua; si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28