

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0443-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE COMERCIO



MVH I, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN

2019-6373, registro 284094)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0535-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas y veinticuatro minutos del primero de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el Recurso de apelación planteado por el licenciado **Guillermo Rodríguez Zúñiga**, abogado, cédula de identidad 1-1331-0636, en su condición de apoderado especial de **MVH I, INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en New York, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:59:14 horas del 21 de julio de 2022.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el licenciado **Guillermo Rodríguez Zúñiga**, de calidades y en su condición citada, solicitó la nulidad de la marca de comercio



Nicotine Delivery System[®], registro 284094, propiedad de la empresa **ARAFAT RAFAT AREF BASSAM, S.A.**, inscrita el 14 de noviembre de 2019, vigente hasta 14 de noviembre de 2029, para proteger y distinguir en clase 34: Vaporizadores, sus líquidos y

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

accesorios; fundamentada en su identidad con una marca usada desde fecha anterior, reproducir una marca notoria, infringir un derecho de autor y perpetrar actos de competencia desleal.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 09:59:14 horas del 21 de julio de 2022, declaró sin lugar la solicitud de nulidad en contra del

MYLÉ
signo Nicotine Delivery System, en virtud de no contravenir las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Guillermo Rodríguez Zúñiga** apeló lo resuelto y expresó como agravios en lo conducente:

Considera que la lista de registros del signo en otros países es un indicio de que la marca es propiedad de su representada **MVH I, INC.**, quien es la titular legítima a nivel mundial de la marca MYLÉ de acuerdo con la información referente a los registros de marcas en el extranjero. Y esta evidencia debe asociarse al empaque de los productos que vende la empresa Arafat Rafat Aref Bassam S.A., donde se indica que las marcas no son de su propiedad: "MYLE name, logo and any and all Mylé registered Trademarks are intellectual property of Mylé Vape, Inc." y esta última empresa **MYLE VAPE, Inc**, que está relacionada con su representada, es la que ostenta los derechos de comercialización.

Aporta la factura número 40972 emitida por la empresa panameña Inversiones AT, S.A., nombre comercial Alpha Trading del día 27 de junio de 2019, para demostrar que el distribuidor de su representada en la región vendió más de tres mil unidades del producto de referencia a la empresa **MYLE COSTA RICA, S.A.**, factura que

fue emitida justo antes de que se presentara la solicitud de marca que se pretende anular, lo cual es un comportamiento normal de las personas que buscan apropiarse indebidamente de marcas de terceros, y demuestra también que la marca ha sido usada desde fecha anterior a la solicitud del Registro.

Indica además que la documentación aportada al expediente logra demostrar que Arafat Rafat Aref Bassam S.A., no es titular de la marca que registró, por lo que su registro es de mala fe.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:



1.- Marca de comercio “Nicotine Delivery System”, registro 284094, propiedad de la empresa **ARAFAT RAFAT AREF BASSAM, S.A.**, inscrita el 14 de noviembre de 2019, vigente hasta el 14 de noviembre de 2029, para proteger y distinguir en clase 34: Vaporizadores, sus líquidos y accesorios.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho no probado de importancia para el presente caso, el uso anterior en el comercio

MYLÉ
costarricense de una forma real y efectiva de la marca “Nicotine Delivery System”, para proteger y distinguir en clase 34: vaporizadores, sus líquidos y accesorios, por parte de la empresa **MVH I, INC.**

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. 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. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo, por una parte el procedimiento contemplado en el artículo 39 del citado cuerpo normativo, referido a la falta de uso de la marca, y por otra, la **nulidad del registro** regulada en el numeral 37 para aquellos casos en que se hayan inscrito en contravención a las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito. En este último caso, que es el que resulta aplicable en este expediente, la nulidad será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio.

Sin embargo, el artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad, la primera de ellas cuando al momento de resolverse hayan dejado de ser aplicables las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, por lo que, en el presente asunto, como la inscripción que se pretende anular es la marca

MYLÉ

Nicotine Delivery System, registro 284094, inscrita el 14 de noviembre de 2019, y estas diligencias de nulidad fueron planteadas el 25 de junio de 2021, se concluye que se encuentran presentadas dentro del plazo legal.

El recurrente fundamenta la nulidad incoada en los incisos c), e), j) y k) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se analizará el expediente con respecto a esos puntos.

El inciso c) del artículo 8 de la Ley de marcas indica:

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

Sobre la definición de uso de la marca:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional (...)"

El artículo 25 de la Ley de marcas en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo

determina.

- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Por lo antes citado corresponde analizar la prueba presentada por la empresa apelante para determinar si demuestra el uso anterior de la marca MYLÉ, para línea de vaporizadores, sus líquidos y accesorios, tal y como lo prevén los artículos 25 y 40 de la Ley de cita.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el correspondiente análisis del detalle de la prueba, para lo cual se deben aplicar las normas básicas relativas a la valoración de la prueba; es preciso analizar los elementos probatorios aportados por la recurrente con el fin de demostrar el uso anterior de su marca, a saber una lista de registros de la marca en distintos países, la imagen de un empaque que contiene una marca similar a la que se pretende anular y una factura de la empresa NVERSIONES AT, S.A., cuyo cliente es MYLE DE COSTA RICA.

Analizada la prueba por parte del Tribunal se observa que esta se refiere a inscripciones de la marca y posibles actos de uso en otros países, pero el uso anterior está ligado al principio de territorialidad, es decir, el uso anterior alegado debe probarse que se llevó a cabo dentro del territorio en el que se pretende hacer valer, en este caso Costa Rica, así lo ha reiterado este Tribunal en múltiples ocasiones, por ejemplo, en el voto N° 1139-2009:

...Aunque para este Tribunal, dicha documentación le merece la credibilidad sobre la inscripción de la marca en esas naciones y su comercialización

intensa en algunos de ellos, la misma no resulta relevante en el sub judice, porque el uso anterior de una marca a fin de evitar su cancelación, debe probarse y circunscribirse al ámbito territorial del Estado donde esté protegida, pues no estamos discerniendo sobre la eventual notoriedad de la marca, sino que lo que interesa es probar su uso real y efectivo en el mercado interno, su explotación comercial conforme la realidad económica de un país determinado...

En cuanto a la imagen del empaque que contiene una marca similar a la que se pretende anular, cuyo uso anterior no se demuestra en Costa Rica, no consta que sea un producto vendido por la titular de la marca inscrita y aun así tampoco indica que sea propiedad de la solicitante de la nulidad, sino de Mylé Vape, Inc., y si bien es cierto el apoderado de **MVH I, INC.** afirma que esta última está relacionada con su representada, no se demuestra el vínculo alegado.

Con respecto a la factura aportada, no es suficiente para demostrar un uso anterior, y, además, no constituye prueba que pueda ser atendible por cuanto no está certificada de conformidad con lo que establece la Ley General de la Administración Pública.

Por lo tanto, con la prueba aportada no se demuestra un uso ininterrumpido o continuo del signo en el tiempo para los productos de la clase 34, que sean similares o idénticos al signo registrado, en el territorio nacional.

No es posible determinar, la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de esta, los medios de difusión, publicidad, por parte de la empresa **MVH I, INC.**, en el territorio nacional; tampoco existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca **MYLÉ**, en el territorio costarricense.

De igual forma, no se puede delimitar el volumen de los productos comercializados mediante la marca en el territorio nacional, pues la prueba aportada para tal fin no es idónea como se desarrolló. En resumen, no existe algún medio probatorio que pueda llegar a indicar que la empresa **MVH I, INC.**, haya realizado algún acto de uso anterior al registro de la marca que se pretende anular.

Con lo que respecta a la notoriedad, es claro que con la prueba aportada para demostrar uso anterior no se logra cumplir con los presupuestos o criterios del artículo 45 de la Ley de marcas, el solo decir de la parte no es suficiente para considerarla notoria, por lo que no hay un sustento probatorio que merezca un análisis del Tribunal.

Corolario de lo anterior, no existe material probatorio con el cual se pueda demostrar algún acto de competencia desleal por parte de la empresa titular del signo **ARAFAT RAFAT AREF BASSAM, S.A.**, y en este mismo orden de ideas, no existe prueba que evidencie la infracción de un derecho de autor.

Por todas las razones expuestas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Guillermo Rodríguez Zúñiga**, en su condición de apoderado especial de **MVH I, INC.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Guillermo Rodríguez Zúñiga**, en su condición de apoderado especial de **MVH I, INC.**, contra la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:59:14 horas del 21 de julio de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFÍQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/02/2023 02:02 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/02/2023 03:45 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/02/2023 10:26 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 14/02/2023 09:46 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/02/2023 10:07 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.36

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Nulidad de la marca registrada

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: 00.42.55

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.90