
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0060-TRA-PI.



SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

PANAMERICAN BRANDS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5771)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0123-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintisiete minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Manuel Antonio Vivero Agüero**, casado una vez, administrador de empresas, vecino de San José, con cédula de identidad 3-0255-0197, en su condición de apoderado general de **PANAMERICAN BRANDS S.A.**, cédula de persona jurídica 3-012-541628, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:42:36 horas del 29 de setiembre de 2022.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 28 de enero de 2022, el representante de la empresa **PANAMERICAN BRANDS, S.A.**, presentó solicitud de nulidad contra el



registro del signo distintivo **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNDO EUROPA R&S S.A.**, el cual protege y distingue “Máquinas, herramientas mecánicas, motores excepto

para vehículos terrestres, acoplamientos y elementos de transmisión excepto para vehículos terrestres, equipos, repuestos y accesorios para equipo agrícola, así como instrumentos agrícolas excepto herramientas que funcionan manualmente, y distribuidores automáticos" por considerar que violenta el artículo 7 inciso k) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Luego de varias prevenciones a la solicitante, se realiza el traslado de la solicitud de nulidad a la titular, que contesta mediante escrito firmado por **Stefano D'Ambrosio**, vecino de Santa Ana, San Rafael, cédula de residencia 138000277420, ciudadano italiano, en su condición de presidente de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNDO EUROPA R&S S.A.**, cédula jurídica 3-101-749296, domiciliada en San José, Santa Ana, San Rafael, de la Iglesia Católica 50 metros sur y 75 metros oeste.

Por resolución final dictada a las 10:42:36 horas del 29 de setiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la



marca **TORINI Equipment**, en virtud de no contravenir la prohibición establecida en los artículos 7 inciso k) y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **PANAMERICAN BRANDS S.A.**, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca de fábrica y comercio **TORINO**, registro 194929, en clase 7, se inscribió el 28 de setiembre de 2009 y estuvo vigente hasta el 28 de setiembre de 2019, para proteger productos en clase 7 internacional y se encuentra fuertemente posicionada en el mercado, cuenta con una amplia

comercialización, fuertes canales de distribución, puntos de venta y es reconocida por los consumidores, pues cuenta con más de 13 años de estar en el mercado que le han permitido consolidarse.



2. Entre las marcas **TORINO** y **TORINI** existe similitud gráfica, ideológica y fonética, pues se encuentran inscritas en la misma disposición, comparten cinco letras y se diferencian únicamente por la letra “I”, por lo que existe posibilidad de asociación por parte del público consumidor ya que además protegen los mismos productos en clase 7.



3. La marca **TORINI** fue inscrita 14 meses después del vencimiento de la marca **TORINO** para la misma clase y productos, en clara y evidente contravención a lo que estipula el artículo 7 k) y 8 inciso c) de la Ley de marcas, por cuanto a pesar de que se encontraba vencida y no fue renovada en el plazo de prioridad de 6 meses, contaba con una protección especial ya que la ley prohíbe y rechaza la inscripción de marcas que puedan causar confusión con una preexistente vencida y no renovada. Razón por la que



formula la solicitud de nulidad de la marca **TORINI** basado en el principio de primero en tiempo primero en derecho y así proteger al consumidor de los productos, pues su marca tiene mayor antigüedad registral y comercial.

Mediante documento presentado el 03 de febrero de 2023, el representante de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNDO EUROPA R&S S.A.** contesta la resolución de audiencia y solicita confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de



fábrica y comercio **TORINI Equipment**, registro **292377**, desde el 20 de noviembre de 2020 y vigente hasta el 20 de noviembre de 2030, que fue presentada el 29 de julio de 2020, en clase 7 internacional, para proteger y distinguir: Máquinas, herramientas mecánicas, motores excepto para vehículos terrestres, acoplamientos y elementos de transmisión excepto para vehículos terrestres, equipos, repuestos y accesorios para equipo agrícola, así como instrumentos agrícolas excepto herramientas que funcionan manualmente, y distribuidores automáticos, propiedad de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNDO EUROPA R&S S.A.** (ver folio 11 del legajo digital de apelación).

2. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra vencida la marca de

fábrica y comercio **TORINO**, registro **194929**, que fue inscrita el 28 de setiembre de 2009 con vigencia al 28 de setiembre de 2019, en clase 7 para proteger y distinguir: Máquinas y máquinas herramientas; (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos, máquinas para rociar, propiedad de la compañía **PANAMERICAM BRANDS LLC.** (ver folio 28 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho con este carácter, relevante para el dictado de la resolución, que de conformidad con la información

que consta en el expediente no se logra comprobar infracción alguna en el artículo 7 inciso k) de la Ley de marcas, es decir, que el signo de marras sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido inscrito cuando existía otra marca idéntica o semejante usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos.

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. La Ley de marcas, establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. El primero es el indicado en el numeral 37 que regula la **nulidad del registro**, la cual 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, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por infracción a cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, y el segundo, se establece en el artículo 39 de esta ley cuando se compruebe la falta de uso de la marca. En el presente caso, se solicita aplicar el primer procedimiento indicado.



La solicitante alega que la marca **TORINI** fue inscrita 14 meses después del vencimiento de su marca **TORINO** para la misma clase y productos, violentando el artículo 7 k) de la Ley de marcas, por cuanto a pesar de que esta

última se encontraba vencida y no fue renovada en el plazo de 6 meses, cuenta con una protección especial ya que la ley prohíbe y rechaza la inscripción de marcas que puedan causar confusión con una preexistente vencida y no renovada.

No lleva razón en parte la apelante debido a que realiza una interpretación incorrecta del inciso k) del artículo 7 de la Ley de marcas, por cuanto no se basa en la lectura completa de este, que de forma expresa dispone:

Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente. (Lo subrayado no es del original)

Previo a continuar, es necesario también traer a colación el artículo 21 de la Ley de marcas, que establece en lo que es de interés:

Artículo 21º- Procedimiento de renovación del registro. La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente [...] y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá

presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; [...] (Lo subrayado no es del original)

De la lectura de ambas normas se desprende con claridad que el plazo de gracia del artículo 21 es el mismo plazo de prioridad del artículo 7 inciso k), que es de 6 meses, por lo que a cualquier signo presentado por un tercero dentro de ese plazo de 6 meses luego de acaecido el vencimiento del registro de un signo, sí le es oponible la inscripción del signo vencido, pero luego de transcurridos los 6 meses de gracia no existe impedimento alguno debido a que la marca ya se encuentra caduca, con excepción de las marcas colectivas.

En este punto es importante recalcar que a la fecha de presentación del signo



, el 29 de julio de 2020, la marca de fábrica y comercio **TORINI**, registro **194929**, con vigencia al 28 de setiembre de 2019, tenía ya vencido su plazo de gracia para renovación, pues habían transcurrido 10 meses desde su vencimiento, por lo que no resulta procedente nulidad a tenor de lo dispuesto en el alegado artículo 7 inciso k) de la Ley de marcas.

El apelante también aduce tener mejor derecho dada la antigüedad comercial de su marca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 inciso c) de la Ley de marcas que dispone:

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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, 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.

[...]

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo del signo, y para determinar si ese uso se ha dado, o no, es menester atender a lo normado en el artículo 40 de la Ley de marcas, que en su párrafo primero establece:

Artículo 40º- 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.

Así las cosas, para poder determinar si este uso anterior alegado por el apelante existe, es menester que este proceda a su demostración por cuanto solo el titular de la marca sabe cómo y cuándo ha utilizado esta, y a estos efectos fueron aportadas impresiones de la red social Facebook, impresiones de un catálogo de Repuestos y Accesorios 2015 de Torino, fotografías de unas facturas, impresiones de facturas electrónicas, posters y brochures originales de Torino y una Revista AV de agosto de 2021.

Nótese que las facturas electrónicas cuya impresión se aporta, datan del año 2022, y la Revista Av corresponde a la edición de agosto de 2021, por lo que son

posteriores a la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TORINI Equipment**, que se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2020, por lo que no demuestran el uso previo de la

marca **TORINO**. En cuanto a los brochures y posters no indican fecha alguna, por lo que tampoco resultan ser prueba pertinente.

Observa este Tribunal que en cuanto a la prueba aportada que se refiere las impresiones de la red social Facebook, catálogo de Repuestos y Accesorios 2015 de Torino y fotografías productos y facturas, no constituyen 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 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 **PANAMERICAM BRANDS LLC.** en el territorio nacional.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto la apelante afirma categóricamente que su marca se encuentra fuertemente posicionada en el mercado, que tiene una amplia comercialización por tener más de 13 años de estar en el mercado, fuertes canales de distribución, puntos de venta y es reconocida por los consumidores, son circunstancias que no constan en el expediente, por lo que no es de recibo.

Partiendo del análisis realizado, se rechazan los agravios expuestos por la apelante, y se concluye que la marca cuya nulidad se solicita no violenta lo dispuesto por los artículos 7 inciso k) y 8 inciso c) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Antonio Vivero Agüero**, apoderado general de **PANAMERICAN BRANDS S.A.**, en contra de 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 señor **Manuel Antonio Vivero Agüero**, apoderado general de **PANAMERICAN BRANDS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:42:36 horas del 29 de setiembre 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: 27/07/2023 12:05 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/07/2023 06:02 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 27/07/2023 11:15 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 27/07/2023 10:37 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/07/2023 03:54 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.90

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: USO DE LA MARCA
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.41.55

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