



EXPEDIENTE NÚMERO 2024-0040-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA

COSMÉTICOS YAMBAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN, Registro 315899, anotación 2-161145)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0109-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y dos minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Eduardo Sánchez Mantilla, con cédula de identidad 1-1308-0977, apoderado generalísimo de **COSMÉTICOS YAMBAL S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-766308, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, Guachipelin 300 norte y 25 oeste del Centro Comercial Multiplaza, Parque Industrial Guachipelin, edificio Yambal, tercer piso, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:21:39 horas del 28 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez


CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Yaliam Jaime Torres, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1583-0360, apoderada especial de **CRC MECHATRONICS SYSTEMS S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-693410, domiciliada en San José, Escazú, Bello Horizonte, calle de los alemanes, diagonal a Condominios Apen, gestionó la solicitud de

nulidad de la marca , registro 315899, que protege y distingue en clase 9 internacional: Productos electrónicos: electrolineras, que se pueden usar en el hogar, oficinas y centros de carga para vehículos eléctricos, propiedad de **COSMÉTICOS YAMBAL S.A.**

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 12:21:39 horas del 28 de noviembre de 2023, resolvió declarar con

lugar la solicitud de nulidad de la marca , por estar contenida en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas),), al tener por acreditado el uso anterior por parte de la empresa CRC MECHATRONICS SYSTEMS S.A.

Inconforme con lo resuelto, el representante de **COSMÉTICOS YAMBAL S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1- Existe un vicio grave en el procedimiento pues, se le da validez a la personería de la actora sin valorar si tiene derecho suficiente para



ejercer ese mandato, no se expresa ni se tiene capacidad para pedir esta nulidad a nombre de su representada.

2- No existen elementos que autorice al abogado a presentar la nulidad de la inscripción.

3- Las pruebas aportadas por su parte son rechazadas por el registrador sin valoración (o equivoca valoración) ni otorgamiento de una prevención

4- Hay un análisis general del registrador.

5- Desde mayo del 2020 su representada inició el trámite de inscripción de la marca (exp. 2020-4196) que no fue inscrita, pero se demuestra interés y desarrollo de la marca desde entonces.

6- Se debe dar curso al recurso de apelación para que quede firme la inscripción de la marca a favor de su representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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 DEL ASUNTO. El artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece la nulidad de registro de una marca cuando “[...] contraviene alguna de las prohibiciones



previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone:

Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.

[...]


La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro [...]. La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores [...]. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206).

El artículo 37 establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad, la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 y resulta fundada, que es precisamente la cancelación del registro por falta de



uso de la marca, que sería el otro procedimiento mediante el cual se puede perder la titularidad de la marca.

Asimismo, este artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los **CUATRO AÑOS**, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente asunto la inscripción que se

pretende anular es de la marca  registro 315899, propiedad de COSMÉTICOS YAMBAL S.A. inscrita el 21 de julio de 2023 y al ser interpuestas estas diligencias el 14 de setiembre de 2023, se encuentran presentadas dentro del plazo legal.

Para el caso que nos ocupa y los agravios externados por el recurrente, resulta importante realizar un análisis sobre el contenido de la nulidad, el tema de la prelación y el uso anterior en lo que se refiere específicamente a “Marcas”, ya que dichos temas, haciendo una integración global de la Ley de marcas y su espíritu de protección, la cual contempla tales principios, merece destacar que ambos se encuentran fundamentados en lo que dispone el artículo 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, que establece lo siguiente:

[...]

Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

Sobre ese mismo tema el artículo 8, inciso c), de ese mismo cuerpo normativo señala:



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 diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.

[...]

Bajo un análisis pormenorizado del cuadro fáctico que rodea este expediente, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, al establecer que el signo inscrito por la empresa COSMÉTICOS YAMBAL S.A., contraviene el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas, según lo que se expondrá a continuación.

Como bien fue aplicado por el Registro de la Propiedad Intelectual, la prelación es la anterioridad con que algo debe ser atendido en relación con otra cosa; ya el Tribunal Registral Administrativo, en su Voto 213-2020 de las 15:59 horas del 15 de mayo de 2020, indicó lo siguiente:


[...]

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente: Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran



disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca. b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y, c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

La representación de la empresa CRC MECHATRONICS SYSTEMS S.A., demuestra la utilización previa, desarrollo y posicionamiento de

la marca  aproximadamente desde el 20 de febrero de 2019 en el territorio nacional, tiempo antes de la inscripción de la marca objeto de nulidad el 21 de julio de 2023, así como de la presentación de la solicitud de inscripción de la empresa COSMÉTICOS YAMBAL S.A el 9 de junio de 2020, la que fue archivada el 13 de enero de 2021 y que es utilizado como agravio por el apelante. Para tal efecto se debe observar la prueba presentada, sea: la calificación arancelaria del 12 de junio de 2020 (folio 65), compra de dominio del nombre de la marca del 25 de setiembre de 2019 (folio 69), Página Web del 13 de setiembre de 2023 (folio 71 imagen 77), muestras de productos en página web (folio 73), Compatibilidad de los productos de ELCO con



Renault de fecha 30 de setiembre de 2020 (folio 75) y la factura de venta de estación de carga Elco del 20 de febrero de 2019, para lo cual debe considerarse que el mercado de carga o electrolineras para autos eléctricos daba sus primeros pasos (folio 77).

Además, resulta de relevancia una nota sobre la cesión de derechos patrimoniales del logo de la marca, que según el cedente fue elaborada en enero de 2020 y que demuestra que existió una inversión en la elaboración del signo marcario , lo cual posteriormente fue desarrollado con el libro de marca de la empresa. (folio 9).

Asimismo, como parte del estudio integral de la prueba se aporta un libro de marca de la agencia productora HMK (folios 13 a 70)

Es evidente tanto en los procedimientos conocidos en la sede jurisdiccional como en la administrativa, que la prueba es uno de los elementos esenciales que permite a las partes demostrar sus afirmaciones con el fin de introducir en la mente de la autoridad decisora los hechos que justifican sus pretensiones.

Tal como afirma Couture:

La prueba es, en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto. [...] En sentido jurídico, y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas cosas: un método de averiguación y un método de



comprobación. [...] La prueba civil es, normalmente, comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. (COUTURE, Eduardo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tercer Edición, 1985. p. 214).

En este sentido, esa experiencia, ese método de averiguación y comprobación es ejercido a través de los medios de prueba, sean, los instrumentos utilizados por las partes para intentar acreditar ciertos hechos y situaciones que les permitan obtener un resultado favorable y es por ello que a estas corresponde la obligación de aportar los medios probatorios necesarios para dar fundamento a la resolución final, con lo cual se delimita el objeto del debate y se abre la posibilidad de que la resolución sea congruente.

Es entonces que, según el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de marcas, cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en tanto que con él se compruebe ese uso real y efectivo. De los elementos probatorios expuestos por la empresa CRC MECHATRONICS SYSTEMS S.A., se desprende que la marca fue utilizada en Costa Rica de forma real y efectiva, dentro de las fechas antes establecidas (folios 16 al 87 del expediente original), pruebas que fueron debidamente valoradas y analizadas en primer y segunda instancia.

Ahora bien, en lo que respecta a los agravios del apelante, indica que desde mayo del 2020 su representada inició mediante el expediente 2020-4196, el trámite de inscripción de la marca que no fue inscrita,



demonstrando interés y desarrollo de la marca desde entonces, pero como se observa en autos y como lo indica la certificación del Registro de Propiedad Intelectual, fue declarado el abandono de la solicitud (folio 68 del legajo de apelación); de igual forma, el expediente 2020-3655 fue archivado, según resolución de las 09:22:46 horas del 13 de enero de 2021 (folio 64-65 del legajo de apelación).

En lo que respecta a la legitimación de las partes, principalmente con relación a la empresa **CRC MECHATRONICS SYSTEMS S.A.**, esta se encuentra debidamente acreditada para actuar en nombre de la empresa mencionada (folios 79 y 80 del expediente principal), no existe vicios en el procedimiento. Como puede observarse en el poder especial otorgado por el presidente de la empresa CRC MECHATRONICS SYSTEMS, señor Daniel Mauricio Castillo Ugalde a la señora Yaliam Jaime Torres, se indica : "... Poder Especial amplio y suficiente en relación con derechos de Propiedad Intelectual... oposiciones, **nulidades**, apelaciones..."; se trata de un poder válido y eficaz que garantiza la facultad para actuar legítimamente dentro de este proceso de nulidad, otorgado para limitar las facultades del apoderado y en este caso en particular, la ejecución de un trámite en específico, sea la presente nulidad.

Sobre este punto, debe atenderse el recurrente a lo establecido en los artículos 82 y 82 bis de la Ley de Marcas, normativa posterior y especial –frente al Código Civil–, con rango de ley, que disponen en lo que aquí interesa:

"Artículo 82. Representación.



[...]

Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.” (El resaltado no es del original).

Artículo 82 bis. Poder para propiedad industrial. Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.

(...)

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en



todas sus instancias e incidencias. (El resaltado no es del original).

Por ello, este Tribunal no encuentra nulidad alguna al respecto y en consecuencia ratifica lo advertido por el Registro de la Propiedad Intelectual respecto de la capacidad y representación del gestionante.

Por último y en lo que respecta a la competencia desleal alegada por el recurrente, este Tribunal no encuentra comportamientos contrarios a derechos, intereses legítimos o las exigencias de buena fe en contra del solicitante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Partiendo de todo lo expuesto, los agravios de la empresa apelante COSMÉTICOS YAMBAL S.A., deben ser rechazados y avala este Tribunal la decisión del Registro de Propiedad Intelectual. Por lo anterior, se deniega el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución de las 12:21:39 horas del 28 de noviembre de 2023.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo Sánchez Mantilla, apoderado generalísimo de COSMÉTICOS YAMBAL S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:21:39 horas del 28 de noviembre de 2023, la que **se confirma**, para que se anule el registro 315899, marca , que protege y distingue en clase 9 internacional: Productos electrónicos: electrolineras, que se pueden usar en el hogar, oficinas y centros de



carga para vehículos eléctricos, propiedad de COSMÉTICOS YAMBAL S.A. 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 el artículo 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

Descriptores



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

10 de octubre de 2024

VOTO 0109-2024

Página 14 de 14

NULIDAD DE MARCA REGISTRADA

TNR: 00.42.90