



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0106-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



JESÚS NAVARRO S.A.U., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2-165499)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0529-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas cuarenta y tres minutos del trece de noviembre del dos mil veinticinco.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía JESÚS NAVARRO S.A.U., sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio en C/ Isaac Peral, N° 46, 03660 Novelda – Alicante, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:28:55 horas del 20 de enero de 2025.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Marianella Arias Chacón, en la condición indicada, presentó solicitud de



declaratoria de nulidad de la marca de fábrica y comercio [REDACTED], registro 303985, inscrita el 18 de marzo de 2022, titular: LABORATORIOS SANTA FE, SOCIEDAD ANONIMA, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apóositos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Mediante resolución de las 10:25:13 del 8 de abril de 2024, se dio traslado a la empresa LABORATORIOS SANTA FE, SOCIEDAD



ANONIMA, como titular de la marca [REDACTED], la solicitud de nulidad de su signo, sin que conste apersonamiento al proceso.

Por medio de la resolución de las 09:28:55 horas del 20 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad, al considerar que no demostró la promovente que con la inscripción del registro número 303985, se esté violentando el artículo 8 incisos j) y k) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.



Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la apoderada de la empresa **JESÚS NAVARRO S.A.U.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal indicó lo siguiente:

1. En mayo del 2018, su representada contrató a la empresa ARACNOFOBIA con el fin de desarrollar una marca desde cero, es decir, crear la imagen, el diseño y la esencia del producto que le estaban encargando. Todo este proceso creativo y de diseño fue llevado a cabo por ARACNOFOBIA a favor de JESÚS NAVARRO S.A.U. (anteriormente JESÚS NAVARRO S.A.), empresa que también se encargó de desarrollar la estrategia y manejo de redes sociales, crear el empaque de los productos, crear el plan de comunicación, crear el manual de la marca. Una vez que ARACNOFOBIA finalizó con las labores para los que fueron contratados, los autores intelectuales le ceden todos los derechos de propiedad intelectual sobre el “Manual de Marca” y todas las obras artísticas ahí incluidas a JESÚS NAVARRO S.A.U., por medio de un contrato de cesión de derechos de autor firmado el 1 de agosto de 2018.
2. Desde un inicio, los autores del particular diseño de la marca MANO DE SANTO, objeto de esta reclamación, gozaban de protección sobre su obra, aún sin haberla registrado, y nadie más podía utilizarla sin su consentimiento. Además, dado que le cedieron los derechos de propiedad intelectual a su representada, esta es la única autorizada al uso de la obra y de la marca MANO DE SANTO.



3. Teniendo en consideración que MANO DE SANTO se originó en España, mediante la presentación del diseño ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el 31 de enero de 2019, automáticamente estuvo gozando de protección en el ámbito de propiedad industrial por un plazo de 3 años, conforme al Reglamento UE. Esta protección sirvió de base para el reconocimiento del diseño de MANO DE SANTO en propiedad intelectual, lo cual se dio mucho antes que la solicitud presentada por LABORATORIOS SANTA FE.

4. Considerando que la aplicación de la marca registrada es de una forma idéntica a como la ha creado JESUS NAVARRO, S.A.U., se deduce de forma evidente que estamos ante actos de competencia desleal por parte de LABORATORIOS SANTA FE, ya que es indudable que copió la marca de su representada para distinguir un producto equivalente con idéntica finalidad y con el fin de aprovecharse de su reputación y renombre.

5. Su representada cuenta con registros marcarios de MANO DE SANTO en España y en la Unión Europa, los cuales fueron solicitados en su forma denominativa desde octubre de 2017 y en su forma mixta desde noviembre del 2018. También cuentan con registros en Estados Unidos, México y países de América del Sur.

6. Con la inscripción de la marca objeto de la acción de nulidad no sólo están intentando aprovecharse del trabajo y reconocimiento que ha logrado la marca de su representada, sino que también están haciendo uso de derechos de propiedad intelectual que nunca les pertenecieron ni tuvieron participación alguna en su creación. Asimismo, considerando que la aplicación de la marca es de



una forma idéntica a como la ha creado JESUS NAVARRO, S.A.U., parece que puede deducirse de forma evidente que estamos ante una clarísima actuación de competencia desleal.

7. Existe una falta grave en el análisis de la prueba aportada respecto a la secuencia de eventos que crean y hacen nacer el derecho sobre MANO DE SANTO y su diseño, así como la copia evidente del nombre y diseño de dicha marca por parte de Laboratorios Santa Fe S.A.

8. En el marco de la legislación costarricense, la Ley N° 6683, en sus artículos 1 y 2, protege obras originales, incluyendo diseños gráficos y tipográficos, desde su creación. El artículo 58 permite la cesión de derechos patrimoniales, lo cual se acredita mediante la certificación notarial del contrato de cesión. La ausencia de autorización por parte de JESÚS NAVARRO S.A.U. para el uso del diseño por terceros, como Laboratorios Santa Fe S.A., constituye una infracción directa al artículo 77 de la citada ley, justificando la nulidad del registro N° 303985 por violar derechos de propiedad intelectual, conforme al artículo 8, inciso j) de la Ley N° 7978.

9. Desde el lanzamiento del producto, la marca ha alcanzado a millones de usuarios, lo cual significa que ha tenido un impacto y un reconocimiento importante en los consumidores y por lo consiguiente, es considerada como mínimo una marca notoria en España. La notoriedad de la marca se refuerza bajo el artículo 6-bis del Convenio de París, ratificado por Costa Rica, que protege marcas notorias contra usos no autorizados que generen confusión o aprovechamiento indebido.



10. Solicitud audiencia oral y presencial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra



inscrita la marca de fábrica y comercio , registro: 303985, inscrita desde el 18 de marzo de 2022, vigente hasta el 18 de marzo de 2032, titular: LABORATORIOS SANTA FE, SOCIEDAD ANONIMA; para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. (certificación visible a folio 4 y 5 legajo digital de apelación)

2. La solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, expediente 2023-0011358, titular: JESÚS NAVARRO, S.A.U., para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Bebidas como complemento dietético; Mezclas de bebidas como complementos dietéticos; Bebidas medicinales; Bebidas enriquecidas con vitaminas para uso médico; Tisanas [bebidas medicinales]; Bebidas dietéticas



para uso médico; Bebidas de zumos de frutas para diabéticos para uso médico; Complementos dietéticos en polvo para elaborar bebidas; Batidos con complementos proteínicos; Preparaciones para la fabricación de bebidas medicinales; Preparados de mezclas de bebidas nutritivas para su uso como sustitutos de comidas. En clase 32 internacional: Bebidas no alcohólicas; Bebidas carbónicas sin alcohol; Bebidas funcionales a base de agua; Bebidas refrescantes sin alcohol; Sodas [aguas]; Bebidas energéticas; Bebidas isotónicas [que no sean para uso médico]; Bebidas enriquecidas nutritivamente; Bebidas proteicas; Bebidas que contienen vitaminas; Bebidas carbonatadas con sabores; Aguas minerales [bebidas]; bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes para elaborar bebidas y refrescos; Sorbetes [bebidas]; Bebidas vegetales; Jugos vegetales [bebidas]; Zumos vegetales [bebidas]; Bebidas sin alcohol aromatizadas y carbonatadas; bebidas funcionales a base de agua; Bebidas sin alcohol enriquecidas con vitaminas y sales minerales; Bebidas sin alcohol que contienen zumos de frutas, vegetales y hortalizas; Sodas refrescantes en polvo; Polvos para preparar bebidas no alcohólicas; Preparados solubles para hacer bebidas; Preparados para la elaboración de bebidas no alcohólicas; Polvos para elaborar bebidas gaseosas; Preparaciones para elaborar aguas gaseosas; Extractos para hacer bebidas; Preparaciones para elaborar bebidas carbonatadas con sabores; Pastillas para bebidas gaseosas; Concentrados para preparar bebidas no alcohólicas; Esencias para elaborar



bebidas no alcohólicas. (certificación visible a folio 161 y 162 del legajo digital de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene por no



probada la notoriedad de la marca .

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. A) LA ACCIÓN DE NULIDAD. La ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 de la citada ley regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los principios del debido proceso. Este artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Artículo 37. Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad



Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

[...]

Conforme a la norma transcrita, la acción de nulidad prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, tratándose de una marca notoria, si bien es cierto se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley actual, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir, cinco años, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en



cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la República concluyó:

[...] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París – de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal– su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la Ley 7978 y el de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe – cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca prevalece este último plazo no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (Dictamen No. C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).

En el caso de análisis no se está ante una marca notoria, como se verá más adelante, por lo que el plazo a determinar es el normal de cuatro años establecido por la norma indicada. En ese sentido, se observa de la certificación constante en el expediente, que la marca de fábrica y



comercio, registro: 303985, fue inscrita el 18 de marzo de 2022 a favor de la empresa LABORATORIOS SANTA FE, SOCIEDAD ANONIMA. Partiendo de lo anterior, el proceso de nulidad se presentó el 26 de febrero de 2024, sea dentro del plazo de cuatro años establecido en el artículo 37 párrafo tercero, lo que legitima al apelante para continuar con su solicitud.



En cuanto a los argumentos de reclamo expuestos por el apelante, este sostiene que la marca impugnada fue inscrita en contravención del inciso j) del artículo 8 de la Ley de marcas, por cuanto, a su criterio, con el uso del signo se están infringiendo su derecho de autor. Asimismo, fundamenta su legitimación en los actos de competencia desleal y mala fe que atribuye al titular de la marca objetada, conforme lo estipula el inciso k) del mismo artículo. Además, manifiesta ante



este órgano de alzada que el signo  del cual es titular, es una marca notoria en España.

Con base a lo anterior, corresponde a este Tribunal entrar a examinar cada uno de los alegatos formulados por el recurrente.

B) SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y SU PREVALENCIA ANTE EL REGISTRO MARCARIO. Resulta útil para el caso bajo examen definir qué son los derechos de autor, sobre este tema la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señala:

En la terminología jurídica, la expresión “derecho de autor” se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.

(<https://www.wipo.int/copyright/es/>)



Asimismo, el artículo 2 de la Ley sobre Derechos de Autor y derechos Conexos, No. 6683, indica:

Artículo 2. La presente Ley protege las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional.

Las obras de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y otros titulares de derechos extranjeros, domiciliados o no en Costa Rica, gozarán de una protección no menos favorable que la otorgada a costarricenses, incluido cualquier beneficio que se derive de tal protección. Los derechos otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, nacionales de Costa Rica, serán otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas extranjeros, y a los fonogramas o interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas o publicadas por primera vez en Costa Rica.

[...]

En cuanto a la protección de los derechos de autor, el artículo 101 de la ley de cita indica que el derecho existe por la simple creación independiente de cualquier formalidad o solemnidad. De esta forma, el registro resulta declarativo y no constitutivo como sucede con las marcas, al respecto el numeral 102 de la Ley 6683, estipula:

Artículo 102. Para mejor seguridad, los titulares de derechos de autor y conexos podrán registrar sus producciones en el Registro



Nacional de Derechos de Autor y Conexos, lo cual sólo tendrá efectos declarativos. También podrán ser inscritos los actos o documentos relativos a negocios jurídicos de derechos de autor y conexos.

En este punto resulta importante resaltar que la Ley de marcas en el numeral 8 inciso j) establece que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando es susceptible de infringir un derecho de autor de un tercero.

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:

[...]

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

[...]

De la norma transcrita se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de un derecho de autor, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos. Sin embargo, en el presente caso, tal y como lo resolvió el Registro de primera instancia, la empresa **JESÚS NAVARRO S.A.U.**, no logra acreditar por medio de la prueba aportada y que se encuentra visible tanto en el expediente principal como en el legajo digital de apelación que sea la titular de un derecho de autor.



Señala el apelante que en el año 2018 contrató a la empresa ARACNOFOBIA con el fin de desarrollar su marca y que, una vez concluido el proceso, los autores le cedieron todos los derechos de propiedad intelectual, por medio de un contrato de cesión de derechos de autor.

Nótese que, el documento denominado “Certificación de Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual” (visible a folio 300 a 301 del expediente administrativo), se indica que el 1 de agosto de 2018 se suscribió un contrato de cesión de derechos de autor entre la empresa ARACNOFOBIA S.L. y la compañía del aquí apelante. En el documento mencionado se consigna que dicho contrato se anexa o adjunta, sin embargo, el citado contrato no consta en el expediente administrativo.

En el legajo digital de apelación consta el documento de cesión mencionado (visible a folio 38 a 41 legajo de apelación), sin embargo, no se encuentra apostillado o legalizado, por lo que no se puede acreditar la autenticidad del documento, esto conforme lo estipula el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública:

Artículo 294. 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, la cual podrá ser hecha por la parte.



Al no ser posible verificar la autenticidad del documento, este Tribunal determina que no existen elementos de prueba válidos para permitan determinar que el recurrente sea titular o le asista un derecho de autor.

C) SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL Y MALA FE. En el presente caso también se ha alegado como causal de nulidad el inciso k) del artículo 8 citado: "...k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal", la cual se pasa a analizar.

La enciclopedia jurídica en línea, define la competencia desleal de la siguiente forma "... Maniobras fraudulentas cometidas en el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y que pueden comprometer la responsabilidad civil de su autor. Estas maniobras tienen que tender, ya a atraer la clientela, ya a desviarla fraudulentamente de un competidor..."

Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil..."
[\(http://www.encyclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm\)](http://www.encyclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm)

Asimismo, la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ley N°7472 establece:

[...]

Artículo 17º. Competencia desleal.

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos



mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
- c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.
- d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

[...]

En cuanto a la mala fe, el diccionario jurídico elemental, cuyo autor es Guillermo Cabanellas de Torres, en su plataforma digital, la define como "... Intención perversa. | Deslealtad. | Doblez. | Alevosía. | Conciencia



antijurídica al obrar. | Dolo. | Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesioná un derecho ajeno o no se cumple un deber propio..." (<https://diccionario.leyderecho.org/mala-fe/>)

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, introdujo entre otros el artículo 10 bis, que literalmente dice:

[...]

Artículo 10 bis. – [Competencia desleal]

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 - i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

[...]

Los numerales trascritos junto con la normativa legal citada, van dirigidos a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al público consumidor, quienes pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que sin derecho alguno, utilizan los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original.



En el proceso de revisión y análisis de los alegatos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual y posteriormente en segunda instancia, por la empresa gestionante de la nulidad, se señaló la existencia de un aprovechamiento injusto por parte de la empresa LABORATORIOS SANTA FE, en virtud de que copió la marca de su representada para distinguir un producto equivalente con idéntica finalidad y con el fin de aprovecharse de su reputación y renombre.

Habiéndose analizado los elementos de prueba en su conjunto, considera este Tribunal que no existe documentación idónea que permitan demostrar la existencia de actos de competencia desleal ni de mala fe. El mero señalamiento de un aprovechamiento injusto no es suficiente, tales manifestaciones deben acompañarse de prueba objetiva y el hecho de que los signos tengan la misma finalidad no constituye por sí mismo un indicio de mala fe.

D) SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DEL APELANTE. Señala el



recurrente que su marca  es un signo notorio, y por tal motivo se debe



decretar la nulidad de la marca de fábrica y comercio registro: 303985, por lo que seguidamente se procede al análisis respectivo con fin de determinar si efectivamente cumple con los criterios de la legislación marcaria para gozar de la protección reforzada que requieren este tipo de signos.

Sobre el tema de la protección de las marcas notorias, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:



“...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida” (**OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393**)

Para que prospere la solicitud para declarar la notoriedad de una marca, el titular registral del signo marcario debe aportar en el proceso, los elementos probatorios que demuestren la certeza jurídica de los hechos afirmativos contenidos en sus manifestaciones y pretensiones, es decir que lo manifestado en autos debe demostrarse por medio de la prueba idónea que se aporte, la cual debe cumplir con criterios reglados establecidos en el derecho marcario nacional e internacional.

El artículo 44 de la Ley de marcas dispone que “podrán emplearse todos los medios probatorios”, mientras el artículo 45 establece los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Por tal motivo traemos a colación el artículo 45 de la Ley de marcas, que establece lo siguiente:



Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. 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.

En cuanto al “sector pertinente del público” referido en la norma supra citada, el ítem 2 del artículo 2 de la Recomendación conjunta establece que 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; 4
- iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios los que se aplique la marca.

[...]

Los criterios apuntados por la ley de marcas fueron ampliados por el contenido de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones



Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, 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 del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas. Dicha recomendación señala:

[...]

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.

[...]

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual, deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Además de no registrar como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o



riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean estos reales o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a estos.

Una vez recibido el elenco probatorio, como en todo proceso administrativo, el juzgador deberá valorar los elementos probatorios que constan en autos conforme a los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) a fin de determinar la certeza jurídica de los enunciados afirmativos declarados por cada una de las partes intervenientes del proceso.

Las pruebas aportadas por la empresa JESÚS NAVARRO, S.A.U.,



titular de la marca , corresponden a:

1. Certificación notarial del documento denominado "Mano de Santo Brandbook" del mes de marzo de 2018. (visible a folio 28 a 178 expediente principal).



2. Certificación notarial de documento denominado "Informe Mensual de Mano de Santo" del mes de diciembre de 2018, en donde se hace referencia a interacciones de fans o usuarios con la marca en redes sociales (visible a folio 179 a 198 expediente principal)
3. Certificación notarial de imágenes red social Facebook, de la página "Mano de Santo", (visible a folio 199 a 202 expediente principal)
4. Certificación notarial de imágenes red social Instagram de la página "Mano de Santo". (visible a folio 203 a 205 expediente principal)
5. Certificación notarial del Pre-Web de Mano de Santo, mes de junio de 2018. (visible a folio 206 a 230 expediente principal)
6. Certificación notarial de la página web de Mano de Santo, <https://manodesanto.zone/>. (visible a folio 231 a 235 expediente principal)
7. Certificación notarial de imágenes red social Instagram de la página "Mano de Santo". (visible a folio 236 a 242 expediente principal)
8. Certificación notarial de imagen red social Facebook, de la página "Mano de Santo". (visible a folio 243 a 245 expediente principal)
9. Certificación notarial de documento denominado "Creación de la marca Mano de Santo", emitido por la empresa Aracnofobia", con fecha 31 de enero de 2024. (visible a folio 290 a 293 expediente principal)
10. Certificación notarial de facturas físicas emitidas por José Luis Alberola, trabajador de Aracnofobia, a Jesús Navarro S.A., fechas diciembre 2018, marzo 2019. (visible a folio 294 a 298



expediente principal)

11. Certificación notarial de documento denominado "Certificación de cesión de derechos de propiedad intelectual de la marca Mano de Santo", apostillado (visible a folio 299 a 302 expediente principal)
12. Certificación notarial de documento denominado "Dossier de Producto de la marca Mano de Santo". (visible a folio 303 a 351 expediente principal)
13. Certificación notarial de documento denominado "Contrato de cesión de derechos de autor". (visible a folio 38 a 41 legajo de apelación)
14. Certificación notarial de imágenes de página web EuroDNS, correspondiente al dominio de "manodesanto.zone". (visible a folio 42 a 48 legajo de apelación)
15. Certificación notarial de imagen de la página web de Periódico PublicidadAD. (visible a folio 49 a 54 legajo de apelación)
16. Certificación notarial de imágenes de la página web de Vozpópuli. (visible a folio 55 a 62 legajo de apelación)
17. Certificación notarial de imágenes de la página web de Valencia Bonita. (visible a folio 63 a 77 legajo de apelación)
18. Certificación notarial de imágenes de la página web de 7teleValencia. (visible a folio 78 a 79 legajo de apelación)
19. Certificación notarial de imágenes de la página web de Valencia Secreta. (visible a folio 80 a 87 legajo de apelación)
20. Certificación notarial de imágenes de la página web de Navarra.com (visible a folio 88 a 92 legajo de apelación)
21. Certificación notarial de imágenes de la página web de Noveldadigital (visible a folio 93 a 95 legajo de apelación)



22. Certificación notarial de imágenes de la página web de Valencia Plaza (visible a folio 96 a 98 legajo de apelación)
23. Certificación notarial de imágenes de la página web de Maldita.Es (visible a folio 99 a 105 legajo de apelación)
24. Certificación notarial de imágenes de la página web de Valencia Plaza (visible a folio 106 a 108 legajo de apelación)
25. Títulos de registro de la marca en diferentes jurisdicciones.
(visible a folio 109 a 160 legajo de apelación)

La prueba correspondiente a los documentos denominados "Mano de Santo Brandbook", Pre-Web de Mano de Santo, "Creación de la marca Mano de Santo", "Dossier de Producto de la marca Mano de Santo", son documentos internos de la compañía **JESÚS NAVARRO S.A.U.**, los cuales no tienen la fuerza necesaria para el análisis de notoriedad del signo, ya que no acreditan el reconocimiento que tenga el consumidor, ventas e impacto en el mercado.

En cuanto los elementos probatorios relacionados con la publicidad y difusión de la marca por redes sociales, sea por revistas virtuales, canales de televisión, o de otra índole, no logran demostrar el éxito local de la marca objeto de este proceso y el reconocimiento que de ella tenga el consumidor. Si bien las publicaciones en redes sociales evidencian la presencia digital de la marca, no prueban su alcance, penetración y reconocimiento. Asimismo, muchas de las certificaciones notariales aportadas pertenecen a menciones en medios digitales extranjeras, específicamente en España, por lo que no demuestran el reconocimiento en territorio costarricense.

Con respecto a las certificaciones de registro de marca en otros



países, pueden servir como un indicio del reconocimiento del signo, pero por sí mismas no son pruebas suficientes para acreditar la notoriedad.

De esta forma al aplicar los criterios establecidos por la legislación para reconocer la notoriedad de un signo distintivo, al elenco probatorio aportado por el aquí apelante, se concluye que no cuentan con el valor probatorio idóneo y válido para poder confirmar la notoriedad de la marca del recurrente.

E) SOBRE EL USO ANTERIOR O PRIMER USO EN EL COMERCIO. La Ley de marcas, establece en su artículo 4 la prioridad para acceder a la protección por medio del registro de la marca:

Artículo 4°– Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) 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.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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.



En el presente caso, el solicitante de la nulidad expresa dentro de sus alegatos, que es el titular del uso anterior o primer uso en el comercio



con respecto a la marca inscrita  registro: 303985. Al respecto, la Ley de marcas en el artículo 4O enmarca la 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 cita, en su párrafo final, establece 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.

En aplicación de la normativa transcrita es que se entra a analizar los elementos probatorios aportados por el recurrente y debidamente citados en el apartado “D) SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DEL APELANTE”, con el fin de demostrar el uso anterior de su marca dentro del territorio nacional.

Las capturas de redes sociales, páginas web, notas de prensa extranjera, documentos internos de mercadeo o diseño, registros de dominio, únicamente acreditan la existencia de contenido digital, pero no del uso comercial real del signo.

La mayoría de las publicaciones provienen de España, por lo que no se evidencia distribución, venta, conocimiento o presencia en el mercado costarricense. Se trata de publicaciones aisladas, que no demuestran la explotación comercial continua en el tiempo de la marca. Las pocas facturas aportadas corresponden a servicios internos de la empresa con otra compañía española, y no a la explotación de la marca ante el público consumidor, tampoco revela la comercialización y puesta al público de los productos que busca proteger y distinguir.

Conforme a lo apuntado, es criterio de este Tribunal que la prueba aportada resulta insuficiente para determinar que efectivamente la marca del apelante se estuviera usando en el país, en los términos que señala la Ley de marcas. Con dichas pruebas no se logra



acreditar que el signo esté en uso dentro del territorio nacional. Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial, lo cual no es posible comprobar en el caso en concreto.

Con respecto a la solicitud del apelante para que se conceda una audiencia oral y presencial, este órgano de alzada dispone que esta no resulta pertinente ni necesaria para lo que debe ser resuelto, el expediente no revela aspectos técnicos, fácticos o situaciones que requieran la inmediación oral para ser esclarecidos.

Bajo este conocimiento, se determina que el elenco probatorio aportado no demuestra que el signo de la compañía **JESÚS NAVARRO S.A.U.**, sea notorio o que existiera un uso anterior real y efectivo dentro del mercado costarricense. En cuanto a la mala fe y competencia desleal alegada, no se aportaron elementos probatorios que permitieran determinar su existencia.

En consecuencia, tal y como lo hizo el Registro de origen, corresponde declarar a improcedencia de la acción de nulidad interpuesta, y en virtud de ello, desestimar en todos sus extremos el recurso de apelación planteado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **JESÚS NAVARRO S.A.U.**, en contra de la resolución venida en alzada.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **JESÚS NAVARRO S.A.U.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las **09:28:55 horas del 20 de enero de 2025**, la que 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



gmq/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: OO.42.90