



COSTA RICA  
GOBIERNO DEL BICENTENARIO  
2018 · 2022



REGISTRO  
NACIONAL  
REPÚBLICA DE  
COSTA RICA

# Registros Marcarios de Mala Fe

Tomás Montenegro

## Objeto de la Ley de Marcas.

**Normativa protege derechos e intereses legítimos de titulares y efectos reflejos de los actos de competencia desleal que se puedan causar a los consumidores.**

### **Principio de buena fe.**

**Cualquier solicitud o inscripción de registro marcario se presume efectuado de buena fe, salvo prueba en contrario, la carga de la prueba le corresponde a quien alegue mala fe.**

# NORMATIVA

- TLT. Artículo 15: Obligación de cumplir con el Convenio de París
- Convenio de Paris Art. 6 bis (mala fe), 6septies,*(registros sin autorización)*, y 10 bis, (competencia desleal).
- Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, Art. 17.
- Ley de Marcas .Art. 8 inciso K). *“Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal”*.
- Ley de Observancia. Art. 28. *“todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial”*.
- Facultad administrativa para la nulidad de marcas. Art. 37 de Ley de Marcas.

**CASO CDM**  
EXP. 2/96110  
**VOTO: 815-2016 TRA**

**CDM**  
**COMPANIA DE MAQUINAS**



Nombre Comercial.  
Solicitado el 24/07/2002.  
Inscrito: 17/08/2004  
Persona jurídica C.R.  
**ANULADO** POR MALA FE  
**VOTO: 815-2016 TRA.** 18/10/2016



Solicitada 22/04/2014.  
Inscrita: 01/08/2017.  
Registro: 263790  
CDM USA, INC

## Argumentos

- Notoriedad.
- Conocimiento previo por negociaciones contractuales, la demandada conocía que el signo distintivo CDM era propiedad intelectual de CDM USA Inc.
- Solicitud de inscripción en el 2002 por COMPAÑÍA DE MAQUINAS CDM.
- En el año 2012 CDM USA, acuerdo conciliatorio y contrato de distribución, advertencia de titularidad.
- En el año 2014 la demandada ignora el acuerdo y solicita la inscripción de la marca.
- Acuerdo extrajudicial, se acordó que el signo registrado a nombre de la Compañía de Máquinas pasaba a ser propiedad de CDM USA.

## QUÉ SE DEMOSTRÓ?

Registro de mala fe en virtud a :

- Relación comercial preexistente entre la empresa CDM USA INC y la titular del registro que se solicitó anular desde el año 2000 (distribuidora).
- Inscripción sin autorización a pesar del conocimiento que no le pertenecía.
- Incumplimiento de acuerdo extrajudicial.
- VOTO 815-2016. Confirmó lo resuelto.

**CASO TEXAS**  
EXP. 2/111719.  
RF: 27 de Octubre de 2017

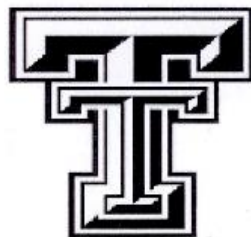


TEXAS TECH UNIVERSITY  
Costa Rica



Marca que argumenta un mejor  
derecho propiedad de **TEXAS TECH  
UNIVERSITY**

TEXAS TECH UNIVERSITY (TTU)



**MARCA ANULADA EN  
PRIMERA INSTANCIA POR  
COMPETENCIA DESLEAL**

## Argumentos Caso Texas

- Notoriedad.
- Solicitó el registro posterior a la publicidad.
- Uso anterior.
- Evidente mala fe y actos de competencia desleal.
- Abuso del derecho, para beneficiarse del prestigio ajeno.
- Publicidad efectuada previo a la inscripción del signo.



# QUÉ SE DEMOSTRÓ?

## Caso TEXAS

- Preexistencia de la marca en múltiples países de la región y comercialización de productos y servicios, solicitudes de inscripción en C.R.
- Publicidad y divulgación en medios y en redes sociales en Costa Rica, previo a la inscripción del signo.
- Indicación de la ubicación del establecimiento comercial en su misma casa de habitación.
- Falsas indicaciones de procedencia con relación en los servicios que se brindan, inadmisibilidad intrínseca al momento de la inscripción.
- Competencia desleal, marca engañosa tendiente a inducir a error a los consumidores respecto a la procedencia de los servicios brindados .

**CASO TPC**

EXP. 2/132035

RF: 20 de mayo de 2020

**TPC Group** →

Marca **anulada** en primera instancia por mala fe y competencia

**TP Consulting** →

Marca que argumenta un mejor derecho.

## Argumentos CASO TPC

Accionante.

- Mala fe, competencia desleal.
- Incumplimiento de acuerdo conciliatorio homologado por el Juzgado primero Civil de San José.
- Proceso sumario de Competencia Desleal.

Titular del signo objeto de la nulidad.

- Acuerdo conciliatorio lo firmó como representante de la S.A. y la marca la inscribió a título personal, argumentó que no hubo incumplimiento del acuerdo.

# QUÉ SE DEMOSTRÓ?

## Caso TPC

- No se puede desvincular la actuación de un representante legal de una S.A., con las actuaciones comerciales a título personal.
- Solicitud de inscripción de mala fe.
- Solicitud del signo para perpetrar actos de competencia desleal.
- El hecho de que jurídicamente no se haya violentado el acuerdo conciliatorio entre las partes que lo firmaron sean las empresas, no exime a sus representantes del conocimiento de lo contenido en el acuerdo y es precisamente en tal supuesto donde sin lugar a dudas se consolida una conducta de mala fe.

## **Conclusiones.**

- Seguridad jurídica con el procedimiento administrativo de nulidad.
- Normativa no define expresamente la mala fe, pero se interpreta la finalidad del legislador en el art. 8 inciso k), solicitud de registro con finalidades desleales.
- El solo acto de inscripción de un signo no demuestra mala fe.
- No toda conducta catalogada como competencia desleal comprueba mala fe.
- Al comprobarse mala fe, se tiene por demostrado que la finalidad es perpetrar actos de competencia desleal.

## Conclusiones.

- No es requisito comprobar notoriedad para demostrar mala fe o actos de competencia desleal.
- Nombre Comercial Art. 68 LM.  
Inscripción y anulación como marca comercial.
- Plazo para interponer nulidad : 4 Años, 5 años si es notoria.
- Si se demuestra mala fe, la nulidad no prescribe.

Muchas gracias.