



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0184-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca BENIHANA (diseño)

Jong Hyun Park, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8486-02)

Marcas y otros signos

### *VOTO N° 246-2008*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Jong Hyun Park, titular de la cédula de residencia número seis dos dos-cero uno-cero cero cuatro cinco dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas del veinticuatro de mayo de dos mil siete.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dos, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Jong Huyn Park formuló la solicitud de inscripción de la marca de servicios



en clase 43 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparación de comida al estilo coreano.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de agosto de dos mil tres, la Licenciada Ana Cristina Arroyave Rojas, en su calidad



de apoderada especial de la empresa Noodle Time Inc., presentó oposición contra la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas del veinticuatro de mayo de dos mil siete, acogió la oposición planteada denegando la solicitud de registro.

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, en fecha quince de junio de dos mil siete la señora Jong Hyun Park apeló la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Por ser acorde a la documentación que consta en autos, se tiene por aprobado y hacemos nuestro el elenco de hechos probados que constan en el considerando primero de la resolución venida en alzada, agregando solamente que el sustento del primer hecho probado se encuentra visible a folios 649 y 650, y del segundo hecho probado se encuentra visible de folios 18 a 465, 508 a 548, y 567 a 609.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA**



**EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial basó la denegatoria a la solicitud de registro planteada en dos argumentos, a saber: la existencia previa de una marca registrada, y la notoriedad de dicha marca. Por su parte, la apelante basa su apelación en la idea de que la marca es de quien primero se apropie de ella, aplicando el principio “primero en tiempo, primero en derecho”, que ha usado la marca de buena fe, que el oponente perdió su derecho de prioridad, que no tiene interés actual, que la marca de la oponente no tiene reconocimiento en Costa Rica, y que con su actuar no se hace daño a nadie.

**CUARTO. SOBRE EL TRÁMITE DADO AL PRESENTE ASUNTO.** Advierte este Tribunal que, cuando se planteó la oposición en el presente caso, visible a folio 466, la oponente hizo notar que había presentado a inscribir la marca BENIHANA (diseño) en fecha veinte de diciembre de dos mil dos. Aún sin estar frente al supuesto contenido en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera este Tribunal que en casos como el presente es beneficioso proceder a la acumulación de las solicitudes para que sean resueltas según corresponda el mejor derecho, observación que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial en la tramitación de futuros casos similares.

**QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Confrontados los signos inscrito y solicitado,

Marca inscrita	Marca solicitada
	



Servicios	Servicios
Clase 43: servicios de restaurante	Clase 43: preparación de comida al estilo coreano

vemos como ambos son del tipo mixto, por contener elementos denominativos y gráficos. Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos que, en el nivel gráfico, existe una gran similitud, por estar compuestos ambos signos por el mismo dibujo y la misma palabra, ordenados ambos elementos en igual forma, y ser la tipografía utilizada idéntica, la única diferencia encontrada entre ambos es la de los colores que componen a ambos signos, diferencia mínima que no impide apreciar la similitud. A nivel fonético existe plena identidad, ya que al estar compuesta la parte denominativa por la misma palabra, ambos signos serán pronunciados de igual forma. Y no se realiza una comparación en el nivel ideológico, ya que la palabra BENIHANA no tiene un significado concreto en idioma español.

La similitud apuntada, aunada a que ambas marcas buscan distinguir servicios de restaurante, es suficiente motivo para declarar, con base en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la denegatoria de la solicitud de registro aquí conocida.

**SEXTO. NOTORIEDAD DE LA MARCA REGISTRADA.** La parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando documentación para probar su dicho. Sobre la notoriedad de las marcas, este Tribunal, en resolución 023-2008 de las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil ocho, expresó:

“Por otra parte, el apelante alega que la aludida marca es notoria y aporta para ello una serie de documentos tratando de comprobar que la marca usada con anterioridad a la marca inscrita es notoriamente conocida. Sobre este tema el autor Carlos Fernández Nóvoa ha señalado que: la *“marca notoria es la que goza de difusión o-lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica*



***la marca....” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32).***

Ante dicha definición surge una pregunta fundamental: *¿Quién otorga a la marca su carácter de notoria?* La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva.

No obstante lo anterior, las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren: *a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos y servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue* (artículo 45 de la Ley de Marcas).” (negritas e itálicas del original).

A los factores apuntados, agregamos ahora los contenidos en 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, llevada a cabo del veinte a veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1. 2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los siguientes incisos 4., 5. y 6. de dicho documento:

- “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 el presente caso, tenemos que, en la historia de la empresa se indica que el uso de la marca BENIHANA inició desde 1964 en Nueva York, Estados Unidos de América, y a partir de 1968 comienza la expansión del negocio en forma de cadena de restaurantes (folio 19), ambos hechos corroborados con las certificaciones de registro de marcas ante la USPTO, sea la Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas, que indican que la marca es utilizada desde 1964 y 1968 para identificar servicios de restaurante (folios 83 y 86), quedando así demostrada su antigüedad. De la copia que se adjunta de la página web de la empresa oponente, se puede colegir la existencia de al menos 75 locales de la cadena establecidos a lo largo de los Estados Unidos de Norteamérica (folios 33 a 51), de los cuales se ofrece la



dirección exacta y el número de teléfono, por lo que merece fe de su existencia para este Tribunal. Además, se indica en dicha página web la existencia de restaurantes de la cadena Benihana en Venezuela, Perú, Aruba, Inglaterra, Turquía y Rusia (folios 53 y 57), de los cuales se indica también la dirección exacta y su número de teléfono. Estos elementos, aunados a las certificaciones de registro de la marca efectuadas en los Estados Unidos de Norteamérica, Hong Kong, China, Canadá, Irlanda, Australia, Singapur, Filipinas, Corea, Tailandia, Taiwán, Malasia, Bahrein, Jordania, Israel, Italia, Brasil, Portugal, Perú, Argentina, España, Colombia, México, Panamá, Aruba, Finlandia, Suecia, Grecia, Indonesia, Dinamarca, Francia, Turquía, Suiza, Alemania, Austria, la región del Benelux, Noruega, República Checa y Rusia (folios 81 a 189, 213 a 230, 235 a 244, 330 a 340, 363 a 368, 371 a 377, 386 a 465), dan claridad acerca de la duración y el alcance geográfico del registro de la marca, que, como se aprecia, es de nivel mundial. Asimismo, de dicha prueba se colige la defensa que de la marca se ha hecho en Tailandia, Estados Unidos de Norteamérica, Corea, China, Perú y Colombia (folios 190 a 212, 231 a 234, 354 a 360, 388 a 390), por lo que se prueba la constancia en el ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca. Sobre el hecho de que los registros a nivel internacional no siempre coinciden en su titular con la empresa que actualmente defiende su marca en Costa Rica, adopta este Tribunal la posición dada en la Nota Explicativa de la Recomendación para el artículo 2.1).b.4, que indica:

“2.7 N° 4. (...) Cuando el número de registros a nivel mundial se considere pertinente, no debería exigirse que dichos registros estén a nombre de la misma persona, ya que en muchos casos el titular de la marca en diferentes países pueden ser empresas diferentes pero que pertenecen al mismo grupo. (...)”




Todos estos elementos llevan claramente a identificar a  como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor de servicios de restaurante de tipo comida oriental (con la salvedad hecha mediante nota por el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez), en diversos países parte de la Unión del Convenio de París para la Protección de la



Propiedad Industrial, por lo que corresponde a las Autoridades costarricenses declararla como tal, y otorgarle la protección que por su condición le otorga dicho Convenio.

**SÉTIMO. ALEGATOS DE LA APELACIÓN.** Los alegatos de la apelante pueden resumirse en la idea de que, quien primero se apropie de un signo distintivo y lo use, será quien tenga mejor derecho para su registro. La sencillez del enunciado puede resultar cierta para algunos casos, pero no para todos. En principio, de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Marcas costarricense, tiene prelación para el registro quien use la marca de buena fe o quien primero lo solicite. Pero dicho principio tiene su quiebre ante la marca notoria. Costa Rica, al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial por Ley N° 7484, y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) por Ley N° 7475, se comprometió a

proteger a las marcas notoriamente reconocidas. Así, aún y cuando la marca  ha sido utilizada en Costa Rica, una vez declarada su notoriedad, no puede el Registro de la Propiedad Industrial registrarla, ya que iría en contra de las disposiciones de los mencionados tratados. Los artículos 6 bis del Convenio de Paris y 16 incisos 2 y 3 del ADPIC buscan crear condiciones a nivel mundial de respeto a marcas que, habiendo adquirido notoriedad en los países en donde se ha usado de primero, son parte de la expansión internacional de las empresas que las detentan. Dicha protección se enmarca dentro de las tendencias globalizantes del comercio, en donde las empresas buscan ofrecer sus productos y servicios a nivel transfronterizo, y en la práctica han encontrado que sus marcas, principalmente las que han adquirido notoriedad en su campo, son reproducidas e inscritas por terceras personas que buscan apropiarse de la notoriedad adquirida en otras zonas geográficas.

Así, además de la ya aludida aplicación del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas para fundamentar el rechazo al registro solicitado, se aúna la prohibición contenida en el inciso e) del mismo artículo (con la salvedad hecha por el Juez Rodríguez Jiménez), que indica:





“Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

**OCTAVO. PREVENCIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.** La última causal de prohibición relativa contenida en el artículo 8 de la Ley de Marcas indica que se prohíbe la inscripción de una marca

“k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.”

Así, el legislador costarricense busca que los actos de competencia desleal referidos al uso de signos distintivos, no sea únicamente un tema de revisión **a posteriori**, por parte de las autoridades encargadas de conocer el tema de la competencia desleal, sino que, **a priori**, puedan identificarse actividades que claramente rayan con un uso desleal de los signos distintivos en el comercio.

En el presente caso, y cotejados tanto los signos en pugna como los servicios que identifican, aunado al hecho de que la solicitante es de nacionalidad coreana, por lo que presumiblemente habría conocido de primera mano a la cadena de restaurantes identificada con el signo




, es que, considera este Tribunal (con la salvedad hecha por el Juez

Rodríguez Jiménez) que la escogencia que hizo la señora Park del signo  para



distinguir los servicios del restaurante que maneja, pone en entredicho la presunción de buena fe, al tratar de apropiarse indebidamente de una reputación comercial que la oponente ha amasado a través de dar una gran difusión temporal y geográfica a su cadena de restaurantes. Si, de entre toda la gama posible de palabras y gráficos que pudo haber utilizado la señora Park para construir una marca que identificara a su negocio, decidió utilizar uno que reproduce el dibujo y la palabra BENIHANA, en idéntica tipografía tal y como lo utiliza la oponente, unido a que el servicio a brindar es de restaurante por medio de comida tipo oriental, lleva a este Tribunal (con la salvedad hecha por el Juez Rodríguez Jiménez) a concluir que el registro solicitado busca consolidar el acto de competencia desleal que en la

práctica ha llevado a cabo la señora Park al usar el signo  para distinguir a su restaurante. Por lo que también es de aplicación el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para fundamentar el rechazo a la solicitud de registro aquí conocida.

**NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Bajo las consideraciones indicadas, este Tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Jong Huyn Park y confirmar la resolución recurrida.

**DÉCIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con lo anteriormente considerado, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Jong Hyun Park, y por ende se confirma la resolución



final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas del veinticuatro de mayo de dos mil siete. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez incorpora nota. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-  
**NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

El suscrito Jorge Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal, hago constar que el Licenciado Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales.



### **NOTA DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

El Juez que suscribe aclara que no comparte la totalidad de los razonamientos expuestos por el Tribunal en los Considerandos sexto, séptimo y octavo, con fundamento en lo siguiente: la prueba analizada en los considerandos sexto y séptimo, no demuestra por sí misma, el conocimiento que tenga el sector pertinente del público consumidor, el comercio internacional o los círculos empresariales de la marca de servicios de restaurante Benihana, por lo que no es factible darle el alcance que el Tribunal le está concediendo para demostrar la notoriedad de dicho signo. Respecto a lo afirmado en el considerando octavo, como bien lo indica el Tribunal, se trata de una “presunción” y como tal, sin mayor fundamento o prueba que demuestre la verdadera intención de la solicitante, no es factible tampoco llegar a la conclusión a la que el órgano colegiado arriba sobre el tema de la competencia desleal.

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**



Descriptor

Marca usada o registrada por un tercero  
TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros  
TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida  
TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros  
TNR: 00.41.06

Marca para promover la competencia desleal  
TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros  
TNR: 00.41.01