



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0966-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro del nombre comercial “Restaurante King Chicken B.B.Q. Con el sabor de la realeza... (DISEÑO)”

PATRICIA HERRERA ARAYA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 36732-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 47-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de enero de dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por la señora **Patricia Herrera Araya**, mayor, casada dos veces, abogado, Comerciante, cédula de identidad número 1-0787-0341, vecina de El Roble de Puntarenas, de la entrada principal 250 metros al norte, en su condición de personal, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil ocho, el señor **Luis Gómez Gómez**, en su condición personal, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**Restaurante King chicken B.B.Q. Con el sabor de la realeza (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a Restaurante, ubicado en Esparza, Puntarenas, 400 norte del Banco de Costa Rica*”.



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día diecisiete de octubre de dos mil ocho, la señora **Patricia Herrera Araya**, en su condición personal, planteó oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial antes indicado, fundamentada en su nombre comercial **“Restaurante King Chicken B.B.Q.”**, así como que la creación de dicho nombre comercial y demás afines es creación intelectual suya.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de mayo de dos mil nueve, dispuso: ***“POR TANTO Con base en las razones expuesta (sic) (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la señora PATRICIA HERRERA ARAYA, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “RESTAURANTE KING CHICKEN B.B.Q CON EL SABOR DE LA REALEZA (DISEÑO)”;*** presentada por **LUIS GOMEZ GOMEZ**, a título personal, ***la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE”***.

CUARTO. Que la señora **Patricia Herrera Araya**, en su condición personal como oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas del 14 de octubre del 2009, expresó agravios.

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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto del nombre comercial **“Restaurante King Chicken B.B.Q. Con el sabor de la realeza... (DISEÑO)”**, presentado por el señor **Luis Gómez Gómez**, en su condición personal, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 158, 159 y 160 los días 18, 19 y 20 de agosto del 2008 (ver folio 01).

2.- Que la empresa oponente y recurrente en el presente proceso, no tiene inscrito en nuestro país el nombre comercial **“Restaurante King Chicken B.B.Q. Con el sabor de la realeza... (DISEÑO)”** y que en el plazo establecido al efecto por ley no presentó la solicitud de inscripción de dicho nombre comercial, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la recurrente sea la creadora del diseño del nombre comercial solicitado.

2.- Que la recurrente no demostró la notoriedad ni el uso anterior o para el caso en concreto el primer uso en el comercio en nuestro país del nombre comercial **“Restaurante King Chicken B.B.Q. Con el sabor de la realeza... (DISEÑO)”** que nos ocupa, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal situación. Igualmente no cumplió con el trámite establecido en el artículo 17 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No. 7978.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida citando el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de

Marcas, concluyó que:

“(...) En el presente proceso la señora PATRICIA HERRERA ARAYA no demuestra que le nombre comercial solicitado haya sido su creación intelectual, ni tampoco demuestra un interés directo ni uso anterior del nombre comercial solicitado, por lo tanto carece de legitimación activa, así lo ha indicado ya el Tribunal Registral Administrativo:

“Estudiado el escrito de oposición, de éste se denota que la empresa opositora no tiene legitimación activa en la causa bajo decisión, pues la oposición en materia marcaria no se trata de una acción popular, sino que debe acreditarse; siendo que el tercero opositor tenga un derecho marcario que se violentaría con el registro de otro signo, o bien, tal y como lo ha dicho este Tribunal en el voto 005-2007, cuando se demuestra ser un competidor en el mercado de los mismos productos.” (Voto 365-2008 de las nueve horas y treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil ocho)

Analizado el expediente corresponde declarar sin lugar la oposición, toda vez que la señora HERRERA ARAYA no demuestra interés legítimo alguno para oponerse en le presente proceso.”

Por todo lo anteriormente establecido, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió que:

*“(...) En consecuencia, tal como es criterio de este Registro, la doctrina y la jurisprudencia marcaria así lo recomienda, al carecer la señora oponente por no demostrar uso anterior de algún signo similar al solicitado o ser la titular de algún signo marcario inscrito el cual se vea afectado, por lo que la misma carece de legitimación activa en la causa, razones por las cuales debe declararse sin lugar la oposición y acogerse el registro del nombre comercial **“Restaurante King Chicken B.B.Q. Con el sabor de la realeza... (DISEÑO)”**.*



Por su parte, la recurrente Patricia Herrera Araya, en su escrito de apelación presentado en fecha 4 de junio de 2009 alegó tanto la notoriedad del signo distintivo solicitado como el uso anterior de su parte de éste; asimismo que el Registro de la Propiedad Industrial en ningún momento concedió audiencia de recepción de la prueba testimonial aportada a los autos por su persona, lo cual le causó un grave perjuicio en trámite de las presentes diligencias una. Por otra parte, en su escrito de expresión de agravios, presentado en fecha nueve de noviembre del dos mil nueve ante este Tribunal, recalcó y alegó que de la prueba aportada se corrobora fácilmente que desde los años 2004 hasta el 2009 ha venido explotando en forma continua, periódica, e ininterrumpida el nombre comercial que el señor Luis Gómez Gómez pretende registrar. Manifiesta la recurrente que junto con su esposo Daniel Ulises Carmona han sido los que siempre han explotado tal nombre comercial y no el señor Gómez Gómez, quien en forma dolosa ha acudido ante el Registro a tratar de despojarlos de un nombre, diseño y clase que han venido explotando por más de cinco años, tal y como lo reflejan todas las facturas de compras, de servicios profesionales, inventario, mercaderías, publicidad, serigrafía, diseño, rotulación, perifonía, de su Restaurante King Chicken, gastos que se adecúan a la actividad de venta de pollo, y que por ende su oposición a la solicitud que nos ocupa resulta indubitable, amén de que éste pretende utilizar su nombre comercial bajo una misma actividad comercial. En cuanto a la notoriedad del nombre comercial en la comunidad del Roble de Puntarenas manifiesta que es ampliamente conocido por los lugareños de dicho lugar quienes conocen que su persona es la que siempre ha explotado dicho nombre comercial y la actividad de venta de pollo, debido a la suficiente publicidad que siempre ha realizado de su negocio y que de las declaraciones juradas aportadas y demás prueba documental aportada ha demostrado la notoriedad en el uso del nombre comercial que nos ocupa, desvirtuándose así la creación o idealización intelectual del señor Gómez Gómez, quien ni siquiera puede alegar que ha utilizado el nombre comercial de hecho, puesto que no es así, a diferencia de su persona que ha utilizado el nombre comercial “Restaurante King Chicken” por más de cinco años bajo la situación jurídica del uso de hecho del nombre a proteger.



CUARTO. EN CUANTO AL ALEGATO DE LA RECURRENTE DE INDEFENSIÓN POR NO CONCEDERSE AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBA TESTIMONIAL POR PARTE DEL ÓRGANO A QUO.

En cuanto a este punto, avala este Tribunal el criterio dado por el Registro de la Propiedad Intelectual, al establecer mediante la resolución que admitió el recurso de apelación de las 10:44:08 del 4 de agosto de 2009, lo siguiente:

“En el caso de marras llama la atención que la oponente limita el material probatorio únicamente a la presentación de testigos, sin aportar ningún tipo de prueba documental como facturas, estados financieros, permisos de funcionamiento o incluso declaraciones juradas de las personas cuyo testimonio desea que se tome en cuenta. Debe recordar el oponente que la carga de la prueba le corresponde, y que además tiene la posibilidad de utilizar los medios de prueba que establece el artículo 318 del Código Procesal Civil, con la correspondiente obligación de fundamentar en forma expresa la necesidad y pertinencia del tipo de prueba aportado. Asimismo, este Registro tiene la facultad para determinar de manera discrecional cual prueba será admitida al proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, siendo que para probar el uso de un nombre comercial el ofrecimiento de sólo prueba testimonial resulta insuficiente.”

Por lo anterior y por la forma en que será resuelto el presente asunto, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Conforme al artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “...Signo o combinación de signos que se



*conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por el apelante pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de cita, 31 del Reglamento a esa Ley, y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la mencionada Ley de Marcas, disponen: el primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su último párrafo que “para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios”. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad: la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. Sobre estos criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme 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 las 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, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos efectuada mediante Ley No. 8632, de 28 de marzo de 2008, que decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008. De manera que 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: /“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.”. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala:

- “...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”*

Sobre el particular, en el Voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que señala: “*...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la 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 distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).



Nótese que en este caso, se da una insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar la notoriedad alegada, así como una serie de alegatos, antes expuestos, totalmente improcedentes, ya que en el caso concreto, este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la apelante el estatus de marca notoria, y que a pesar de demostrar el uso anterior en nuestro país del nombre comercial alegado, no se cumplió con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para estos casos, por lo que debe tomarse en cuenta que en el caso de autos, por dicha situación, el nombre comercial de la oponente nunca se encontró conforme al procedimiento y plazo establecido en dicho artículo, en trámite de inscripción y por tal motivo no ha sido registrado en nuestro país a favor de la aquí oponente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en el escrito de expresión de agravios y confirmarse la resolución dictada por el órgano a quo, pero por la razones dadas por este Tribunal, sea no cumplir la oponente con el trámite establecido en el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas, además de no gozar del estatus de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Patricia Herrera Araya**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de mayo de dos mil nueve, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

SÉTIMO. EN CUANTO AL 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, N° 8039, del 12 de

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Patricia Herrera Araya**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de mayo de dos mil nueve, la cual se confirma, pero por la razones dadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen.-
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de nombre comercial
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38