



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0122-TRA-PI



Oposición a registro de la marca “ ”

HOT TUNA IP LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-9212, acumulado con 2014-5119)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0154-2017


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación, interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, con cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en representación de la empresa **HOT TUNA IP LIMITED**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes del Reino Unido y domiciliada en Unit Am, Brook Park East, Shirebrook, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:09 horas del 11 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2013, el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-558-219, en representación de la empresa **SELECT GMBH UNTERNEHMEN FÜR ZEITARBEIT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania y con domicilio en Am Mantel 1, 76646 Bruchsal, Alemania, solicitó la




inscripción de la marca de fábrica y comercio “”, en las clases 25 y 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: en la **clase 25** “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*” y en **clase 32**: “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”. Esta solicitud fue tramitada dentro del expediente **No. 2013-9212**. Posteriormente, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de agosto de 2014; en razón de la oposición en contra del registro de su signo en clase 25, el **licenciado Pal Hegedüs** solicitó la divisional para que se continuara este expediente únicamente para la clase 25, lo cual fue admitido por el Registro según resolución de las 10:02:41 horas del 21 de octubre de 2014.

SEGUNDO. Los edictos de ley correspondientes a la solicitud tramitada bajo el expediente **No. 2013-9212** fueron publicados los días 15, 16 y 21 de abril de 2014 en La Gaceta No 73, 74 y 75 y; una vez transcurrido el término conferido en ellos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2014, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **HOT TUNA IP LIMITED**, formuló oposición a la inscripción del signo indicado, alegando que su representada presentó la solicitud de registro de una marca similar en la clase 25 y para proteger y distinguir los mismos productos y con fundamento en esta invoca el uso anterior, antigüedad y reconocimiento mundial a favor de su representada.

TERCERO. Que el 16 de junio de 2014 la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la representación indicada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y




comercio “”, en **clase 25** internacional para proteger y distinguir: “Prendas de vestir, calzado artículos de sombrerería”, la cual fue tramitada en el expediente **No. 2014-5119**.

CUARTO. Los edictos de ley correspondientes a la solicitud tramitada bajo el expediente **No. 2014-5119** fueron publicados los días 29, 30 y 31 de julio de 2015 en La Gaceta No 146, 147 y 148.


QUINTO. Que mediante resolución dictada a las 9:44:16 horas del 30 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial ordenó la acumulación de los expedientes Nos. **2013-9212** y **2014-5119** a fin de resolverlos conjuntamente.

SEXTO. Mediante resolución dictada a las 10:41:09 horas del 11 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO** / Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley N°7978 (...), se resuelve:
*i. Se declara sin lugar la oposición planteada por **HOT TUNA IP LIMITED**, contra la*




*solicitud de inscripción de la marca  clase 25 internacional, expediente 2013-9212, solicitada por **LUIS PAL HEGEDÜS**, como apoderado de **SELECT GmbH UNTERNEHMEN FÜR ZEITARBEIT** la cual se acoge. *ii. Se deniega la solicitud de**



*inscripción de la marca  clase 25 internacional , expediente 2014-5119, solicitada por **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, en carácter de apoderada de **HOT TUNA IP LIMITED**. *iii. Se tiene por no demostrado el uso anterior, ni acreditada la**



notoriedad de la marca  clase 25 internacional, alegada por la empresa **HOT TUNA IP LIMITED** (...). **NOTIFÍQUESE.**”

SÉTIMO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **López Quirós**, en representación de la empresa **HOT TUNA IP LIMITED** apeló la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

OCTAVO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **I.-** Que la apelante ha registrado de su marca en varios países, algunos de los cuales datan de los años 1997 y 1998 (folios 27-30 y 72 del tomo I de legajo de prueba y folios 54-58 y 76 de legajo de apelación) y la usó en Australia y Estados Unidos de América en los años 2004 y 2006 (folios 126-127, 132, 152-155, 156-159).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente: **I.-** Que la empresa opositora y recurrente no demostró el uso anterior en Costa Rica, ni la



notoriedad a nivel internacional del distintivo que solicita






TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. Una vez analizada la prueba documental aportada por la empresa opositora, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que ésta no es admisible porque no cuenta con los requisitos establecidos en el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública, referidos a la traducción, legalización y consularización o apostillado de documentos emitidos en el extranjero. Aunado a ello, esa prueba tampoco resulta suficiente para demostrar en forma fehaciente ni la notoriedad del signo que solicita –de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas)-, ni su uso anterior en nuestro país, de buena fe y desde fecha más antigua –de conformidad con los artículos 4, 17, 25 y 40 de ese mismo cuerpo legal- En forma específica, respecto de la declaración jurada del señor David Michael Forsey en su condición de Director de Hot Tuna IP Limited, afirma la autoridad registral que ésta no puede ser considerada como prueba documental en vista de que no cumple con los requisitos de contradicción de la prueba, de legalidad o licitud, de dirección e intermediación de la prueba, de veracidad, toda vez que no se rinde ante un juez de la República como parte de un proceso, sino que es una declaración unilateral del interesado sin contradictorio y cuya única formalidad, en este caso, lo es la autenticación notarial de su firma. Este mismo argumento es aplicado por el Registro con relación a la prueba aportada por la empresa solicitante: Select GmbH Unternehmen Für Zeitarbeit. En razón de lo anterior, la autoridad registral




procede a realizar un cotejo simple de los signos:  y , producto de lo cual observa que existen similitudes suficientes que impiden su coexistencia y; en aplicación del principio de prelación marcaria establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas, decide admitir el segundo, indicando que éste es el que debe prevalecer porque fue solicitado antes y por ello el primero de ellos -que es la marca propuesta por la opositora- debe ser denegada de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de ese mismo cuerpo legal.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada López Quirós afirma que su representada cuenta



con un mejor derecho sobre la marca  que solicita, porque son sus titulares originales desde el año 1969. Aunado a ello es notoria y dada la similitud con los signos inscritos con

anterioridad por su representada en otras latitudes, debe ser rechazado el signo , propuesto por la solicitante. Agrega que su marca está inscrita en varios países del mundo y es conocido su origen australiano desde hace más de 47 años.


Alega que el Registro no llevó a cabo un análisis profundo de prueba aportada para declarar la notoriedad de su marca, y no tomó en cuenta que “...*la prueba fue aportada junto con la declaración jurada, por lo tanto, (...) no requería ser certificada, ya que cumplía con las formalidades suficientes al contar con la apostilla...*” (folio 112 legajo apelación) Afirma además que esa declaración jurada fue rendida ante Notario Público debidamente apostillada y éste, por medio de la investidura pública que le fue otorgada para ejercer su cargo, da fe de los hechos respaldados por los documentos que fueron agregados. Indica que “... *por medio de la Declaración Jurada no se pretende suplir una prueba testimonial...*” sino que sus manifestaciones se respaldan con anexos, es decir: “...*no se trata de una declaración subjetiva ya que prueba aportada busca esquematizar de forma clara y de fácil comprobación hechos objetivos fácilmente comprobables...*” Por ello no se niega el contradictorio pues la prueba fue trasladada al solicitante, quien podía a su vez objetarla y presentar prueba en contrario (folio 113 legajo apelación). Expresa que esta declaración se utilizó como un mecanismo de remisión de prueba documental conexa, siendo que ésta prueba debe valorarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica. (folio 114 legajo apelación) Afirma que con la prueba aportada a este expediente se demuestran: la extensión y conocimiento de su marca en el sector pertinente del público consumidor; la intensidad, ámbito de difusión y publicidad; la antigüedad y uso constante; su alcance geográfico y su valor.


Expone el recurrente que al realizar el cotejo de ambos signos es evidente que existe similitud gráfica e ideológica; porque se trata de la imagen de un pez tipo piraña en color negro, que muestra los dientes y se encuentra encerrado dentro de un círculo. Dado lo cual es indiscutible la posibilidad de confusión y asociación empresarial, aunado a la identidad de productos a proteger, ambos en clase 25.



Alega que el signo oponente está registrado en Australia desde el año 1979, incursionando recientemente en el mercado latino y que con el solicitado se pretende sacar provecho de su fama, produciendo una afectación del *goodwill* o buena reputación de su marca.

Con fundamento en todos estos agravios, la apelante solicita sea admitida su oposición y se

rechace el registro de la marca  tramitada bajo el expediente No. **2013-9212**. Asimismo,

que se continúe con el procedimiento de registro de su signo , tramitado bajo el expediente No. **2014-5119** y se declare su notoriedad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso que nos ocupa, la opositora alega tanto la notoriedad como el uso anterior de su marca y afirma que, en dicha condición merece ser protegida respecto del signo solicitado por la empresa gestionante.

Cabe recordar que nuestro país adquirió el compromiso de proteger las **marcas notorias** cuando se incorporó a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio. De ahí deriva la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475. A raíz de este compromiso se incluye en nuestra Ley de Marcas el **artículo 8 inciso e)** que dispone que no puede ser registrado como marca un signo cuando afecte algún derecho de terceros; entre otros supuestos, cuando: *“e) 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”*

De la norma transcrita se infiere claramente que cualquier titular de una marca notoria está legitimado para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, cuando se estime inminente la producción de los efectos



perjudiciales previstos por la legislación.

Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece en su artículo 45 los criterios a aplicar con el fin de definir el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

- a) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- b) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (...)*

Estos factores fueron ampliados por 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 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).

De este modo, a los factores ya citados para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los 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 consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial 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.

Respecto de la calificación de una marca como notoria; tal como lo indicó la apelante en sus agravios (ver folio 111 de legajo de apelación), ya este Tribunal en el **Voto No. 246-2008** de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, afirmó que ésta es una “...*clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva...*” y por ello su declaratoria como tal “...*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...*” y tampoco por “...*la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, (...), sino que se debe probar...*” siendo que esta calificación “...*tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario...*” lo cual no se refiere a la magnitud de su difusión y publicidad, porque “...*se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...*”

De todo lo anterior, resulta claro entonces que **cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario** es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

Lo mismo sucede con la afirmación de que el signo propuesto por la empresa opositora fue **usado con anterioridad**, siendo que: tal como afirmó la autoridad registral en la resolución venida en Alzada, el derecho marcario es eminentemente territorial y por ello, para establecer este supuesto debe también demostrarse su uso constante y eficaz, de buena fe, desde fecha



más antigua y en el mercado costarricense, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas.

Respecto del **uso anterior** también se ha pronunciado este Tribunal en forma reiterada, entre otros en el **Voto N° 142-2014** de las 14:00 horas del 11 de febrero de 2014, en donde se afirmó:

“...De tal manera, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se tiene que **el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad**, posición que le permite a quien tenga ese uso previo, la posibilidad de impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza el titular de una marca inscrita también lo ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haberla usado antes. Sobre este punto la doctrina ha revelado que:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).

Tal como fue desarrollado por este Tribunal en el Voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis, existen básicamente dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca, según sea el procedimiento adoptado para el nacimiento de tales derechos, dichos sistemas son:



a) los que reconocen el **uso** de la marca, sin necesidad del registro de la misma y b) aquellos en que el **registro** de la marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.

Dentro de los sistemas en que el **registro** de la marca es un factor fundamental, tanto para el nacimiento del derecho como para su protección, encontramos a su vez dos sistemas básicos: a) **El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el **uso**, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro y b) **El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.

En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas.

Sobre el tema los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205)”.

Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera



una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad...”
(Voto N° 142-2014)

De este modo, verifica este Órgano de Alzada que los elementos probatorios aportados originalmente por la parte apelante, son un legajo de prueba que consta de 3 tomos y que consisten en **copias simples de diferentes documentos, todas ellas sin certificar ni legalizar o apostillar.**

Una vez prevenido por este Tribunal mediante resolución de las 8:15 horas del 10 de noviembre de 2016 (folio 138 del legajo de apelación) que con el carácter de **prueba para mejor resolver** debía aportar la certificación y traducción de los documentos aportados, cumpliendo con las formalidades legales necesarias para ser tomados en cuenta, la representación de la opositora respondió sosteniendo que la declaración jurada está debidamente apostillada y que con ello se debe considerar cumplida la prevención que se le hiciera (ver folio 144 legajo de apelación) y reitera que con esa declaración jurada de David Michael Forsey no se pretende suplir una prueba testimonial, sino que es una forma ordenada de presentar la prueba que respalda sus manifestaciones.

Advierte este Órgano de Alzada que en la Declaración Jurada (certificada, apostillada y traducida al español) emitida por el señor Forsey, en su condición de Director de Hot Tuna IP Limited (ver folios 214 a 226 vuelto de legajo de prueba n° 3 y 160 a 177 de legajo de apelación), hace un relato de los antecedentes y origen de la marca de su representada. Asimismo, se refiere al sitio web de Hot Tuna (International) Plc, y expresa su opinión respecto de artículos, fotografías, material promocional de eventos y ferias internacionales, facturas de órdenes de compra y extractos de otros sitios web relacionados con dicho signo. Expone algunos montos de ventas e ingresos generados por la marca. También presenta los certificados de registro de su marca en varios países y los diferentes productos a los que se aplica -agregando copias simples de estos- e indica que esos productos están disponibles para los costarricenses a través de su sitio web (www.hot-tuna.com) y manifiesta que -en su opinión- la intención de la empresa solicitante es obtener un registro similar al de su representada con lo cual se puede producir confusión en el consumidor y un



aprovechamiento injusto de su reputación. A dicha declaración se aportan copias certificadas y con su traducción al español del contenido de artículos publicados en algunas páginas de internet (folios 124-132, 152-159, 178-183 de legajo de apelación), informes financieros de la empresa Hot Tuna (International) PLC al 30 de junio de los años 2006 y 2007 (folios 184-198).

Visto lo anterior, advierte este Tribunal que de la prueba aportada por la opositora y que **puede ser considerada como útil para resolver el caso bajo estudio por cumplir con los requisitos** establecidos en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública; es decir, los documentos emitidos en el extranjero cuyas copias fueron debidamente **certificadas, legalizadas y traducidas al español**, no resulta suficiente a los efectos de demostrar ni el uso anterior conforme a los postulados del artículo 40 de la Ley de Marcas y tampoco la notoriedad, acorde con los requisitos del artículo 44 de esa misma Ley, toda vez que se trata de una declaración jurada de su representante; que constituye una declaración unilateral del interesado, en donde enumera y refiere a gran cantidad de documentos que no pueden ser tomados en cuenta como prueba porque fueron aportados como copias simples. En este sentido, recuérdese que una declaración jurada, por sí sola, no puede sustituir la presentación de prueba documental con todos los requisitos de autenticidad y forma para ser valorado, toda vez que no resulta ser un documento suficiente y eficiente de prueba.

Adicionalmente algunos artículos publicados en diferentes sitios web, así como los estados financieros; que se aportaron con los requisitos legales indicados, se refieren a la empresa como tal y no específicamente a la marca cuyo registro solicita y en razón de ello no resultan un medio eficaz para demostrar ni el uso anterior ni la alegada notoriedad.

Así las cosas, concluye este Tribunal que, aún en el caso de que se hubieran presentado las copias certificadas del registro de su signo en muchos otros países, con ello no se logra demostrar esa notoriedad, sea: su difusión, conocimiento e importancia en el mercado, la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos para los que se propone, ni la intensidad, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, ni su antigüedad y uso constante y tampoco el análisis de producción



y mercadeo de los productos que la marca distingue (tal como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Marcas), siendo que éstos elementos probatorios únicamente lograrían demostrar que su signo ha sido admitido en esos países, lo cual no es prueba fehaciente de su presencia y uso en nuestro país y menos aún de su notoriedad como signo distintivo. Debe tenerse presente que el hecho de poseer el registro de una marca en uno o varios países, o ser su titular desde hace muchos años: desde 1969 en su país (Australia) y desde los años 1997 y 1998 en otros países del mundo, no es un indicativo de que el consumidor medio de esos u otros países la conozcan o utilicen, e incluso que esté a su disposición en el mercado nacional.

Asimismo, tampoco se logra verificar el cumplimiento de los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación Conjunta, como requisitos para lograr identificar su notoriedad de una marca, relativos a su duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca.

Visto que el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante, debe resolverse este asunto como una simple prelación entre las marcas solicitadas por las empresas gestionante y oponente. De este modo procede este Tribunal a realizar su cotejo **puro y simple**; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de citas y en razón de que como ambas partes han manifestado en forma clara que existe similitud gráfica e ideológica entre sus signos, se hace imposible su coexistencia, siendo que debe prevalecer el signo solicitado con anterioridad, acorde al artículo 4 de la Ley de Marcas y en consecuencia debe rechazarse el signo de la oponente.

Por lo expuesto, no encuentra esta Autoridad de Alzada motivo alguno para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto no existe impedimento legal que limite la inscripción del signo propuesto por la empresa solicitante **SELECT GMBH UNTERNEHMEN FÜR ZEITARBEIT**, representada por el licenciado **Luis Pal Hegedüs** y, por el contrario, no hay razón alguna para considerar la notoriedad o el uso anterior en nuestro país de la marca pretendida por la empresa opositora, toda vez que



no se aportó al expediente prueba idónea que así lo demuestre, en razón de lo cual se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declarando sin lugar la oposición y el recurso de apelación planteado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa opositora **HOT TUNA IP LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:09 horas del 11 de enero de 2016, la cual se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación planteado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa opositora **HOT TUNA IP LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:09 horas del 11 de enero de 2016, la cual se confirma para que: **I.-** Se declare **sin lugar su oposición** y se **deniegue su solicitud de**




registro del signo “ ”, tramitado bajo el expediente **No. 2014-5119**. **II.-** Se **deniegue la solicitud de declaratoria de notoriedad y uso anterior** del signo



presentado por la empresa opositora **HOT TUNA IP LIMITED**. **III.-** Se



proceda con la **inscripción** del signo “” solicitado por la empresa gestionante **SELECT GMBH UNTERNEHMEN FÜR ZEITARBEIT**, tramitado bajo el **expediente No. 2013-9212**. 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora