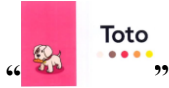

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0483-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



ESSENTIAL EXPORT S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-1587)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0226-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de mayo del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, abogado, casado una vez, portador de la cédula de identidad 1-544-035 en su condición de apoderado especial de la empresa **ESSENTIAL EXPORT S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Santa Ana, Forum II, edificio A, cuarto piso, cédula de persona jurídica número 3-101-645090, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:19 horas del 23 de julio de 2019.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el 23 de febrero de 2018, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, casada, abogada, actuando como apoderada especial de la empresa **COMAPAN S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-090247, presentó solicitud de inscripción de la marca de


fábrica y comercio  **Toto**, para proteger y distinguir en clase 30: pan, repostería, galletas y pastelería.

El 18 de diciembre de 2012 el licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición y representación citada, se opuso contra la inscripción del signo solicitado por ser su


representada titular de los signos “  ” lo que constituye un obstáculo para acceder el signo solicitado a su inscripción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 inciso e) y 44 de la Ley de Marcas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:45:19 horas del 23 de julio de 2019, dictaminó en lo conducente, lo siguiente:

POR TANTO: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por **ALVARO ENRIQUE DENGOL SOLERA**, en su condición de apoderado especial de la empresa

ESSENTIAL EXPORT, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca  **Toto** clase 30... ii. Se tiene por acreditada la notoriedad de la marca “TOTTO” alegada por la empresa **ESSENTIAL EXPORT, S.A.**

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **DENGO SOLERA** apeló lo resuelto y expuso como agravios ante el Registro y el Tribunal, lo siguiente:

Que su representada es titular de los signos notorios , para proteger y distinguir productos y servicios en las clases 3, 9, 14, 18, 25 y 35 de la clasificación internacional de Niza. Que la marca se comercializa en Costa Rica desde hace más de 25 años en diferentes puntos de venta.

La marca solicitada presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con los signos registrados, tanto así que utiliza los colores rojo, naranja y amarillo en su marca, siendo estos semejantes a los que tienen impresos y caracterizan a la marca inscrita.

Que a pesar de que el signo solicitado es para productos de la clase 30, su registro podría acarrear riesgo de asociación respecto del titular registral del signo inscrito, ello dado a la fuerza distintiva y notoriedad que existe en el medio de las marcas registradas TOTTO. Lo anterior, podría hacer pensar a los consumidores que existe un vínculo empresarial entre las empresas del caso de marras.

La notoriedad de las marcas registradas reconoce a su titular el derecho a evitar un aprovechamiento indebido respecto de su fama, la disminución de su fuerza distintiva, así como su valor comercial o publicitario por parte de terceros que carezcan de ese derecho según lo dispone el artículo 44 de la ley de marcas. Por lo expuesto, solicita revocar el punto i. de la resolución recurrida para que se declare con lugar la oposición presentada y se rechace la marca pedida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en este Registro se encuentra inscrita a favor de la empresa oponente ESSENTIAL EXPORT S.A., los siguientes signos distintivos:



registro 145546, fecha de solicitud 29 de octubre de 2002, inscrita el 10 de marzo de 2004 y vence el 10 de marzo de 2024, en clase 14: “Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de esas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos, a excepción de relojes

especializados para la práctica de deportes”; en clase 18 : “Morrales, maletines escolares, carteras, billeteras, maletines, bolsos, piezas de equipaje”; y en clase 25: “Ropa interior y ropa casual, tales como jeans, pantalones, overoles, camisetas, sudaderas, suéteres y camisas”.



registro 168855, solicitada en fecha 17 de enero de 2006, inscrita el 25 de junio de 2007 y vence el 25 de junio de 2027, en clase 9 para proteger: “Gafas, excepto para aquellas especializadas para la práctica de deportes”.



registro 171654, fecha de solicitud 17 de enero de 2006, inscrita el 30 de noviembre de 2007 y vence el 30 de noviembre de 2017, en clase 35 para proteger: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.



registro 178642, fecha de solicitud 28 de febrero de 2007, inscrita el 18 de agosto de 2008 y vence el 18 de agosto de 2018, en clase 3 para proteger: “Perfumería”.

TOTO registro 234472, fecha de solicitud 3 de octubre de 2013, inscrita el 31 de marzo de 2014 y vence el 31 de marzo de 2024, en clase 25 para proteger: “Ropa interior y ropa casual tales como; jeans, pantalones, overoles, camisas, camisetas, sudaderas suéteres, faldas, vestidos, trajes, medias, gabardinas, gabanos, chaquetas, chales, chalecos, bufandas, abrigos; sombrerería y calzado Se exceptúa expresamente: ropa de playa, calzado para la práctica de deportes y productos diseñados para la práctica deportiva”.



registro 233782, fecha de solicitud 10 de mayo de 2013, inscrita el 21 de febrero de 2014 y vence el 21 de febrero de 2024, clase 18: “Productos en cuero o imitación de cuero no comprendidos en otras clases, morrales, maletines escolares, carteras, billeteras, maletines, bolsos, piezas de equipaje, baúles, tulas, mochilas, bolsas, monederos, porta documentos, valijas de viaje; exceptuando productos destinados o especializados para la práctica de deportes”; en clase 25: “Ropa interior y ropa casual, tales como jeans, pantalones, overoles, camisas, camisetas, sudaderas, suéteres; calzado formal y casual, cachuchas, exceptuando ropa de playa, ropa deportiva, calzado deportivo y productos destinados para la práctica de deportes”; en clase 35: “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”.

2. Se tiene por acreditada la notoriedad de la marca TOTTO de conformidad con el artículo 6 bis) del Convenio de París, 44 y 45 de la ley de marcas. (folios 60 a 156 del expediente administrativo).

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: Que 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. En la legislación marcaría existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporación 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, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas

notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), que indica lo siguiente:

“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) dispone:

“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:

... 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, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44, que establece lo que sigue:

...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar **el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho.** De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará 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, **constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...**

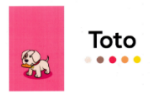
En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar la inscripción y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y

utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará 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 de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Tomando en consideración lo citado y a efecto de determinar si la marca solicitada incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso e), se procede al cotejo marcario;

MARCA SOLICITADA



Pan, repostería, galletas y pastelería

MARCAS REGISTRADAS



Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de esas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos, a excepción de relojes especializados para la práctica de deportes.

Morrales, maletines escolares, carteras, billeteras, maletines, bolsos, piezas de equipaje.

Ropa interior y ropa casual, tales como jeans, pantalones, overoles, camisetas, sudaderas, suéteres y camisas.

Gafas, excepto para aquellas especializadas para la práctica de deportes.

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

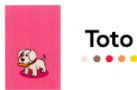
Perfumería.

Ropa interior y ropa casual tales como; jeans, pantalones, overoles, camisas, camisetas, sudaderas suéteres, faldas, vestidos, trajes, medias, gabardinas, gabanes, chaquetas, chales, chalecos, bufandas, abrigos; sombrerería y calzado Se exceptúa expresamente: ropa de playa, calzado para la práctica de deportes y productos diseñados para la práctica deportiva.

Productos en cuero o imitación de cuero no comprendidos en otras clases, morrales, maletines escolares, carteras, billeteras, maletines, bolsos, piezas de equipaje, baúles, tulas, mochilas, bolsas, monederos, porta documentos, valijas de viaje; exceptuando productos destinados o especializados para la práctica de deportes.


Ropa interior y ropa casual, tales como jeans, pantalones, overoles, camisas, camisetas, sudaderas, suéteres; calzado formal y casual, cachuchas, exceptuando ropa de playa, ropa deportiva, calzado deportivo y productos destinados para la práctica de deportes.


Desde el punto de vista gráfico y fonético es claro que la parte denominativa de la marca solicitada



, presenta identidad con las marcas registradas ya que reproduce en su totalidad la denominación TOTTO con una leve diferencia de una letra "T", además el solicitante reserva los colores rojo, amarillo y naranja que son característicos del conjunto de los signos registrados



El elemento figurativo  agregado a la marca solicitada no reúne las condiciones necesarias para llegar a distinguirla de las registradas ya que el carácter notorio de los signos inscritos recae básicamente en su parte denominativa, es ahí donde los signos manifiestan su mayor grado de distintividad, reforzado en este caso por su fama.

Dicha identidad no puede pasar desapercibida ya que las marcas , gozan del status de

renombre o notoriedad y se debe realizar una protección reforzada para la misma. Realizado este cotejo, se observa que se violan los tres elementos establecidos en el citado artículo 8 inciso e), tales como:

Riesgo de confusión o asociación. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el artículo antes dicho se trata del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor a pesar de no confundir los signos por la disimilitud de productos o servicios considera que ambos poseen un origen empresarial común.

La notoriedad de las marcas registradas prevé la posibilidad que el consumidor establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiéndose tal, como todo tipo de asociación mental entre los signos.


Cuando se está en presencia de la protección de signos notorios, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca notoria, en el caso de estudio las marcas registradas son ampliamente distintivas ya que se trata de términos arbitrarios en relación con los productos y servicios que distinguen, por ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

Por el carácter notorio de las marcas registradas, en este caso, se debe prohibir la utilización de signos similares, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, sino que va más allá y obliga al estado costarricense mediante las autoridades competentes (Registro de la Propiedad Industrial y Tribunal Registral Administrativo) a proteger este tipo de signos de otras variables o puntos, mismos que están contenidos en el artículo 44 de la ley de rito: “...*el derecho de evitar el **aprovechamiento indebido** de la notoriedad de la marca, la **disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario**, por parte de terceros que carezcan de derecho*”.


Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado la empresa titular de las marcas



registradas  para constituirse en una marca notoria en un estado miembro del Convenio de París.


El consumidor al observar la palabra TOTO inmediatamente la relaciona con la marca que comercializa los productos de la clase 18 (morrales, maletines escolares, carteras, billeteras, maletines, bolsos, piezas de equipaje) y otros de las clases 14, 18 y 25, que ya tienen un posicionamiento en el mercado muy fuerte, permitir el registro para productos de la clase 30, le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo y dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecha del conocimiento tan amplio del signo, para introducir un producto diverso en el mercado.



Dilución de la marca  . Define este término Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas de la siguiente forma:

La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296)



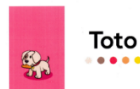
Este debilitamiento puede darse en el caso concreto, ya que las marcas  tienen un alto grado de distintividad en relación con los artículos citados en clase 14, 18 y 25, de permitir a terceros su registro para productos disímiles disminuirá ese carácter distintivo.

El debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca se manifiesta cuando el público percibe que el signo notorio no es únicamente utilizado por su titular (a pesar de no incurrir en riesgo de confusión) recordará la marca renombrada, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario. El perjuicio que en este supuesto afecta a la marca notoria consiste en la progresiva destrucción de su fuerza distintiva, que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca renombrada para productos o servicios no relacionados directamente.

Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del inciso e) del artículo 8 y el 44 de la ley de marcas, ya que es una reproducción de las marcas notorias registradas y reconocida como notoria en un estado miembro del Convenio de París. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurran los demás supuestos citados, sea: Riesgo de confusión o

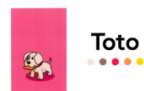
asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de las marcas  ,

por lo tanto, debe ser denegado el registro del signo



Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ESSENTIAL EXPORT S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:19 horas del 23 de julio de 2019, la cual en este acto se *revoca parcialmente* para que se acoja la oposición planteada y

rechace la solicitud de inscripción del signo

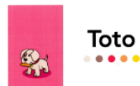


en clase 30, manteniéndose el

reconocimiento de notoriedad por parte del Registro de Propiedad Industrial de los signos registrados **TOTTO**.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por el licenciado **ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ESSENTIAL EXPORT S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:19 horas del 23 de julio de 2019, la cual en este acto se **revoca parcialmente** para que se acoja la oposición planteada y se rechace la solicitud de



inscripción del signo **Toto** en clase 30. Se mantiene el reconocimiento de notoriedad establecido por el Registro de Propiedad Industrial de los signos registrados **TOTTO**. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33