
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0117-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “SANTA CRUZ SKATEBOARDS”

NHS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-5512)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0257-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con trece minutos del quince de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **NHS, INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes del Estado de California, domiciliada en 104 Bronson Street #9, Santa Cruz, California 95062, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:54:53 horas del 22 de agosto del 2018.

Redacta la jueza Ortiz Mora; y,


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa NHS INC. solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SANTA CRUZ SKATEBOARDS (diseño)**” para proteger y distinguir: “*prendas de vestir, a saber, tops, playeras, pantalones y*



sombrerería” en clase 25 internacional, con diseño:


El Registro de la Propiedad Industrial denegó el signo propuesto por razones extrínsecas, al

considerar que causa confusión con la marca “” inscrita en clase 25 a favor de Confecciones Sylvia Santa Cruz, S. A.

No conforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Reuben Hatounian apela la resolución e indica en sus agravios que la marca contraria “SYLVIA SANTA CRUZ” se encuentra caduca porque venció el 9 de mayo de 2018. Que su marca es comercializada en Costa Rica desde hace más de diez años, logrando un reconocimiento por el público consumidor y goza de un posicionamiento clave en el mercado nacional por lo que se trata de una marca notoria. Indica que aporta una serie de documentos que así lo demuestran. Con fundamento en esto, solicita se continúe con el registro solicitado y se declare la notoriedad de su marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado y de interés para el dictado de esta resolución el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 9 de mayo de 2008 y vigente hasta el 9 de mayo de 2028, la marca de comercio “**SYLVIA SANTA CRUZ (diseño)**” con registro **174254**, a favor de Confecciones Sylvia Santa Cruz, S. A., que protege: *“prendas de vestir de diseño exclusivo de la diseñadora Sylvia Santacruz, para*

damas, caballeros y niños” en clase 25 internacional con diseño:  (folio 56)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que la solicitante no



demonstró la notoriedad del signo propuesto , conforme lo establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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. I.- SOBRE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS.

Debe recordarse que la condición de notoriedad de un signo marcario es una clasificación que debe emanar de la autoridad administrativa correspondiente. Para ello, su titular debe demostrar que cumple las condiciones para tal reconocimiento, ya que no puede derivar de su sola manifestación, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

Ha establecido la más calificada doctrina, que: “...La protección de la marca notoria se basa en el principio de especialidad –se protege la **marca notoriamente conocida** por los sectores interesados-. Frente a esta regla, primero doctrinalmente y, después, por intervención del legislador (...) se ha creado la categoría de las **marcas renombradas**. Mientras que **la marca notoria es sólo conocida por los sectores interesados** (...) la marca renombrada es conocida más allá del sector comercial o empresarial en el que se usa, esto es, trasciende de los

productos o servicios para los que esté registrada. Como consecuencia de ello, la marca renombrada encuentra protección contra marcas en conflicto situadas en otros ámbitos comerciales distintos al suyo propio **con la condición de que exista un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de unos y otros productos o un intento de aprovechamiento de la reputación ajena...**” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Editorial Aranzadi, SA, 2ª edición, Pamplona, España, 2007, p. 356) (la negrita ha sido agregada).

Lo anterior ha sido previsto en nuestro Ordenamiento en el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas que dispone que no puede inscribirse un signo que afecte derechos de terceros cuando éste: “...*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.*” Sin embargo, en el caso bajo estudio no ha sido demostrado ninguno de estos tres supuestos.

Revisada la prueba aportada por la solicitante, resulta claro para este Tribunal que la apelante pretende la declaratoria de notoriedad de su marca, mediante copias certificadas de facturas expedidas en los años 2012 a 2017 a las empresas Puritico Skate y Arenas Skate and Surf. Así como algunos elementos de publicidad (afiches de promociones, capturas de pantalla de páginas web y de redes sociales como Instagram y Facebook, fotografías, publicaciones, programas televisivos) por los cuales se publicita su marca.

También aporta una declaración jurada de Marilyn Cordero Soto, quien declara que opera el establecimiento comercial con nombre “PuriTICOSka” ubicado en Alajuela y por ello

mantiene una relación comercial con NHS INC. desde julio del año 2013 dentro de la cual comercializa los productos de esta empresa identificados con la marca SANTA CRUZ. Asimismo, aporta copia de un contrato de distribución con la empresa Arenas Skate and Surf.

Sin embargo, al analizar dichos elementos probatorios se concluye que con ellos **no logra acreditar la notoriedad** que alega, toda vez que únicamente demuestran que su marca se encuentra en uso en el país y siendo que se está ante un proceso de inscripción, donde la valoración de las formalidades intrínsecas o extrínsecas es lo que prevalece, no es posible para esta segunda instancia admitir este agravio. Esta disconformidad debe ser canalizada mediante el procedimiento correspondiente, ya que en este expediente lo que se está solicitando es la inscripción de una marca, la cual por derechos de terceros no procede su inscripción.

Por lo anterior, comparte este Órgano de Alzada el criterio que sostuvo la Autoridad Registral cuando manifiesta que la empresa opositora no aportó prueba que logre acreditar la notoriedad de su signo, lo cual está bien, pero se debe de agregar, que este no es el procedimiento correspondiente para alegar ese agravio, ya que tal como se indicó supra, se está ante una solicitud de marca, la cual conforme al marco de calificación, lo que se valora para determinar su inscripción son las formalidades intrínsecas y extrínsecas. El hecho de que sea notoria o no en el mercado en este procedimiento no interesa, ya que lo importante a determinar es si lesiona a un tercero protegido con una marca igual o similar dentro de la publicidad registral, como es este caso, o bien, no lesione al consumidor con riesgo de confusión o asociación. Ante ello, lo procedente es analizar su registrabilidad respecto del signo inscrito previamente mediante un cotejo marcario simple.



II.- SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. El artículo 1° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) establece como uno de sus objetivos la protección efectiva de “...*los derechos e intereses legítimos de los titulares*”

de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Como parte de esa protección efectiva, el artículo 25 de esta misma Ley dispone que deben protegerse los signos inscritos respecto de los solicitados con posterioridad, con el fin de evitar un daño económico y comercial a sus titulares y a su vez impedir un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Es por esto que la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado. Con esto se evita provocar confusión, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado -o en trámite de registro- por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos. Así como su **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. Y en ambos supuestos cuando se pueda causar confusión en el público consumidor.

Una vez examinada la marca  “SANTA CRUZ” que pretende NHS INC., respecto de la inscrita previamente  “SANTA CRUZ”, se advierte que sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, porque en ambas sobresale del conjunto el vocablo “SANTA CRUZ” por lo cual se observan y pronuncian en forma muy similar y refieren a la misma idea.

Adicionalmente, la lista de protección del signo pretendido es: “*prendas de vestir, a saber, tops, playeras, pantalones y sombrerería*” y la inscrita previamente protege prendas de vestir para damas, caballeros y niños; ambas en clase 25, evidenciando que indudablemente se puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial, toda vez que lo protegido por una y otra son productos estrechamente relacionados y de la misma naturaleza, que pueden ser adquiridos en los mismos establecimientos.

Alega la recurrente que la marca contraria está caduca, lo cual no es correcto porque ésta fue renovada dentro del período de gracia y por ello vence el 9 de mayo de 2028. También agrega que el elemento denominativo de su signo es “SANTA CRUZ SKATEBOARDS”. No obstante, a pesar de que efectivamente la solicitada incluye el vocablo “SKATEBOARD”, éste ha sido incluido en el diseño con letras tan pequeñas que no es fácil distinguirlo.

Del mismo modo, en el inscrito se incluye el nombre SYLVIA, pero también está en letra mucho más pequeña que el resto y por esto no constituyen una diferencia sustancial que impida el riesgo de confusión, toda vez que ambas comparten el mismo factor tópico, siendo que la solicitada está contenida en la inscrita. Aunado a ello, ambos signos presentan o se encuentran inmersos en figuras geométricas (un círculo y un rectángulo de color verde), y el aditamento o elemento denominativo secundario, tal como se dijo, es mucho más pequeño que la parte denominativa preponderante. En vista de lo anterior, debe rechazarse este agravio, ya que dadas estas similitudes el consumidor podría pensar que ambas provienen del mismo origen empresarial.


SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación presentado por la licenciada Giselle Reuben

Hatounian en representación de la empresa **NHS INC.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación de la empresa **NHS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:54:53 horas del 22 de agosto del 2018, la que en este acto SE CONFIRMA



para que se deniegue el registro de la marca  que ha solicitado. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33