

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0028-TRA-PI



Oposición a inscripción de la marca “

PUMA, SE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-7022)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0346-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Edgar Zürcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, con domicilio en San José y cédula de identidad 1-532-390, en representación de **PUMA, SE**, sociedad domiciliada en PUMA WAY 1, 91074 Herzogenaurach, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23:35 horas del 4 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2014, el señor **Juan de Dios Calderón Solano**, mayor, casado, comerciante, vecino de Heredia y con cédula de identidad 4-123-462, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**FELINO (diseño)**”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir: “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley en La Gaceta Nos. 209 a 211; y transcurrido el término conferido en ellos, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 17 y 19 de diciembre de 2014, presentaron su oposición la licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación de la **UNIVERSIDAD U LATINA S.R.L.** y el licenciado Edgar Zürcher Gurdían en representación de **PUMA, SE.**

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:23:35 horas del 4 de noviembre de 2016, resolvió: *“POR TANTO (...) se resuelve: I. Se rechaza la notoriedad de la marca... Propiedad de PUMA S.E., por cuanto la prueba aportada resulta insuficiente para declarar su notoriedad. II. Se declara con lugar la oposición planteada por GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en calidad de Apoderada Especial de UNIVERSIDAD U LATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD*

*LIMITADA, contra la solicitud de inscripción de la marca “FELINO 

*la solicitud de inscripción de la marca “FELINO 

Voto N° 0346-2017**

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Zürcher Gurdíán**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitida la apelación conoce este Tribunal de Alzada.

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

Redacta el juez Vargas Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera los siguientes hechos como demostrados y de interés para la resolución del presente asunto:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “



” a favor de la **UNIVERSIDAD U LATINA S.R.L.**, con registro 255309 y vigente desde el 21 de setiembre de 2016 y hasta el 21 de setiembre de 2026, para proteger y distinguir: “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*” en clase 25 internacional (folio 18 de legajo de apelación)

II. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **PUMA**



SE, las siguientes marcas: **1.** “ ” con registro 117854 y vigente desde el 13 de diciembre de 1999 y hasta el 13 de diciembre de 2019, para proteger y distinguir: “*ropa (vestuario), calzados, sombrerería*” en clase 25 internacional (folio 26 de legajo de

apelación). 2. “**PUMA**” con registro 119851 y vigente desde el 09 de mayo de 2000 y hasta el 09 de mayo de 2020, para proteger y distinguir: “*ropa (vestuario), calzados, sombrerería*” en clase 25 internacional (folio 24 de legajo de apelación)

III. Que la empresa apelante PUMA SE, no presentó prueba suficiente para tener por

acreditada la notoriedad de sus signos “” con registro 117854 y “**PUMA**” con registro 119851.

IV. Que mediante resolución dictada dentro del **expediente 2016-02427** a las 10:27:24 del 20 de diciembre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial se reconoció la notoriedad

de la marca “” (folios 74 a 89 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como no demostrada la notoriedad de las marcas 117854 y 119851 inscrita en Costa Rica a favor de la empresa opositora PUMA SE.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición presentada por **UNIVERSIDAD U LATINA**

S.R.L. porque al realizar el cotejo marcario entre los signos “”, y



, determinó que existe similitud a nivel gráfico e ideológico, ya que en ambos casos se trata de un mismo tipo de felino; una pantera negra y dado que al comparar su objeto de protección es evidente que ambos se refieren a los mismos productos, lo cual puede provocar en el consumidor riesgo de confusión y de asociación empresarial. Aunado a lo anterior, el signo de la opositora fue presentado el 29 de agosto de 2013, en tanto que el

solicitado por Juan de Dios Calderón Solano, lo fue el 14 de agosto de 2014 y en razón de esto, el primero de ellos goza del derecho de prelación. En vista de lo anterior, la autoridad

registral deniega el signo “”, por violentar los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, el Registro denegó la oposición presentada por **PUMA S.E.** al considerar que no se aportó prueba alguna que demuestre la notoriedad de sus signos. Aunado a ello, al

cotejar los signos “” y “**PUMA**” con el propuesto no se evidencia que puedan causar confusión, porque pese a que protegen los mismos productos, no existe similitud entre las palabras PUMA y FELINO, ni entre los elementos figurativos.

En escrito presentado ante este Tribunal el 3 de abril de 2017, **la licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa opositora **PUMA SE**, manifestó su

inconformidad con lo resuelto por el Registro indicando que la marca “” propiedad de su representada fue declarada como notoria por el Registro en la resolución dictada a las 10:27:24 horas del 20 de diciembre de 2016 dentro del expediente 2016-02427,

y dada su similitud con ésta debe ser rechazada la marca “” pretendida por Juan de Dios Calderón Solano.

Adicionalmente, en escrito presentado ante este Tribunal el 9 de enero de 2017, **la licenciada Reuben Hatounian**, reiteró su oposición al registro propuesto y solicita se declare sin lugar

la apelación presentada por PUMA SE y se rechaza la inscripción de la marca “



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Los signos notoriamente reconocidos disfrutan de un régimen especial de protección, tal como se establece, tanto en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) como en su Reglamento. En este sentido, el artículo 8 de la citada ley en su inciso e) dispone:

Artículo 8º- **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...”

Adicionalmente, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos sometidos registro en relación con las marcas notorias: “g) *Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*”

No obstante, 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 éste 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.

Con relación a la obligación de demostrar la notoriedad marcaria ya se ha pronunciado en múltiples y reiteradas resoluciones este Tribunal, entre otros en el **Voto No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, en donde se afirmó:

“...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 a 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...” (agregado el énfasis)

De este modo, una vez analizado el expediente venido en Alzada, se verifica que la empresa opositora **PUMA SE**, a pesar de que alega la notoriedad de sus marcas, no aporta los elementos probatorios necesarios para demostrarlo. Solamente agrega una copia de la resolución dictada por el Registro a las 10:27:24 del 20 de diciembre del 2016 en la cual se

hace este reconocimiento respecto de la marca , la cual fue registrada el 13 de enero de 2017, esto es, posterior a la presentación de la solicitud de registro del signo objeto de estas diligencias.

Advierta el apelante que este agravio constituye un hecho nuevo y posterior a la resolución aquí recurrida, toda vez que según la certificación notarial de la resolución indicada (visible a folios 74 a 89 del legajo de apelación), es hasta ese momento que **se tiene por reconocida**



la notoriedad de la marca . No obstante, tal declaratoria de notoriedad, no modifica el fondo del presente asunto y en aplicación del principio de economía procesal, en vista de que la petitoria de la recurrente (ver folio 43 legajo de apelación) consiste en que: “...se rechace la solicitud de la marca *FELINO (DISEÑO)* expediente N°. 2014-7022”; situación jurídica que ya acogió la resolución apelada cuando, en su por tanto **rechazó la**



inscripción de la marca “*FELINO*” **en clase 25 internacional**, solicitada por Juan de Dios Calderón Solano, **la cual se denegó al considerar que violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas**, en razón de lo cual este recurso carece de interés actual.

En idéntico sentido, a pesar de que el Registro resolvió a su favor la oposición que presentara, la representación de la **UNIVERSIDAD U LATINA S.R.L.** reitera su petitoria ante esta segunda instancia (folios 62-65). Al respecto, reitera este Tribunal que en la resolución objeto de estas diligencias se resolvió, en lo que interesa:

*“...II. Se declara con lugar la oposición planteada por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en calidad de **Apoderada Especial de UNIVERSIDAD U LATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la solicitud de*



*inscripción de la marca “**FELINO**” en clase 25 internacional, solicitada por **JUAN DE DIOS CALDERON SOLANO**, en su condición personal, la cual se deniega...”*

Lo cual evidencia que también respecto de estos agravios existe falta de interés actual, toda vez que el signo propuesto por Juan de Dios Calderón Solano fue rechazado por la autoridad

registral al encontrar que tiene similitud con la marca “” inscrita a favor de la UNIVERSIDAD U LATINA S.RL.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de **PUMA S.E.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23:35 horas del 4 de noviembre de 2016, la cual en este acto se confirma.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de **PUMA S.E.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23:35 horas del 4 de noviembre de 2016, la cual en este acto se confirma, declarando sin lugar su oposición al registro del signo “



” solicitado por JUAN DE DIOS CALDERON SOLANO, el cual

fue denegado en esa resolución. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez