

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0206-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



, ACUMULADO A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA

DEL SIGNO 

CHAPTER 4 CORP., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-3069  
ACUMULADO CON EL 2018-5929)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO 0439-2019

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas un minuto del doce de agosto de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHAPTER 4 CORP d/b/a/ SUPREME**, organizada y existente de conformidad con las leyes del estado de Nueva York, con domicilio en 121 Wooster Street, 2F, NY 10012, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:00 horas del 21 de diciembre de 2018.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 12 de abril de 2018 el empresario **JUNNIE CAMBRONERO ALPIZAR**, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0593-

0614, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica del signo



para distinguir pantalones de hombre y mujer, blusas, camisas, enaguas, vestidos, shorts, pantalonetas, manganos, trajes de baño, ropa interior de hombre y mujer, gorras, ropa deportiva de hombre y mujer, camisetas, lo antes citado también es para niño y niña, en clase 25.

El 4 de julio de 2018 la abogada López Quirós, en su condición dicha, se opuso a la inscripción solicitada por ser su representada titular de la marca no inscrita en Costa Rica

**Supreme**

, siendo que el 3 de julio de 2018 solicitó el registro como marca del

**Supreme**

signo para distinguir vestuario, calzado, sombrerería, ropa, a saber, camisas, camisetas, camisas de manga larga, camisetas, camisetas tipo polo, camisas de rugby, jerseys [vestimenta], camisas de vestir, pantalones de mezclilla, sudaderas con capucha, trajes de calentamiento, trajes de nieve, parkas, cárdigans [chaquetas de punto], pantalones, chaquetas de mezclilla, pantalones tipo cargo, pantalones tipo chándal, pantalones chinos, pantalones cortos, calzoncillos tipo boxer, tops [camisetas], camisetas sin mangas, sudaderas, chaquetas sudadera, pantalones cortos de sudadera, pantalones de sudadera, suéteres de cuello redondo, suéteres, chalecos, chalecos de lana, pullovers, chaquetas, abrigos, blazers, trajes, cuellos altos, chaquetas reversibles, chaquetas resistentes al viento, chaquetas de cuello alto, chaquetas deportivas, chaquetas de golf y de esquí, abrigos gruesos, sobretodos [vestuario], gabanes, trajes de baño, ropa de playa, viseras, cintas para la cabeza, orejeras [prenda de vestir], ropa

interior térmica, ropa interior larga, ropa interior, calcetines, gorras, sombreros, gorros de punto, sombrerería, bufandas, bandanas, cinturones, pañuelos de cuello, corbatas, batas, guantes, botas, ropa impermeable, calzado, zapatos y zapatillas de deporte, ropa de mujer, niños y bebés, a saber, camisas, camisetas, camisas de manga larga, camisetas, jerseys [vestimenta], camisas de vestir, pantalones de mezclilla, sudaderas con capucha, chales, trajes de calentamiento, parkas, cárdigans [chaquetas de punto], pantalones, chaquetas de mezclilla, pantalones cortos, tops (camisetas), camisetas sin mangas, sudaderas, chaquetas sudadera, pantalones cortos de sudadera, pantalones de sudadera, suéteres, chalecos: pullovers, chaquetas, abrigos, chaquetas reversibles, chaquetas resistentes al viento, chaquetas de cuello alto, chaquetas deportivas, chaquetas de golf y esquí, abrigos gruesos, sobretodos [vestuario], gabanes, trajes de baño, ropa de playa, viseras, cintas para la cabeza, orejeras [prenda de vestir], ropa interior térmica, ropa interior larga, ropa interior, calcetines, gorras, sombreros, sombrerería, bufandas, bandanas, cinturones, pijamas, ropa de dormir, guantes, botas, ropa impermeable calzado, zapatos y zapatillas de deporte, vestidos, faldas, blusas, batas, camisas tipo polo para niños y bebés, camisas de rugby para niños y bebés, trajes de nieve para niños y bebés, pantalones tipo cargo para niños y bebés, prendas de una sola pieza [body] para bebés, en clase 25.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición, acogió la marca pedida por el señor Cambroner Alpizar y rechazó lo solicitado por Chapter 4 Corp. por derechos de tercero, según el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de Chapter 4 Corp. apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

- Explica que la marca  es usada por su representada desde 1994, se

---

ha extendido a muchos países, es utilizada por personas de la farándula y se han realizado colaboraciones con otras marcas, lo cual hace que sea una marca de culto entre la clientela de ropa callejera.

- Que al cotejarse su marca con la solicitada por el señor Cambronero Alpizar, se denota que son idénticas a nivel gráfico, fonético e ideológico, y que los productos son los mismos.
- La solicitud del señor Cambronero Alpizar es de mala fe.
- La marca solicitada por su representada es notoria.

Por su parte, el señor Cambronero Alpizar indica que la marca de Chapter 4 Corp. no ha sido utilizada en Costa Rica, que las copias de sitios de internet no son prueba fehaciente, y que por principio de territorialidad el hecho de que una marca se encuentre inscrita en un tercer país no impone que deba ser inscrita en Costa Rica.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los relacionados en los considerandos primero y segundo de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** Por ser elementos que vienen a apoyar la teoría del caso de la empresa Chapter 4 Corp., y que cuentan con las formalidades que exige el ordenamiento jurídico costarricense para ser valoradas ante esta sede, este Tribunal admite la documentación aportada por dicha empresa visible a folios del 4 al 349 y del 351 al 530 del legajo de apelación.

**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 DEL ASUNTO.** El artículo 22 de la Ley 8039, de

---

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, indica que el Tribunal Registral Administrativo debe actuar “...*dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos...*”, y para ello prevé que las partes puedan presentar ante esta instancia “...*sus alegatos y pruebas de descargo...*” (subrayado nuestro), lo cual, según el párrafo segundo del artículo 20 de su Reglamento Operativo (decreto ejecutivo 35456-J), se realiza durante la audiencia de 15 días hábiles que otorga el Juez Tramitador una vez cumplidos los requisitos de admisibilidad, para que las partes “...*presenten o amplíen sus alegatos y ofrezcan nuevos medios probatorios.*”.

Entonces, si bien el alegato que realizó la empresa Chapter 4 Corp. ante el Registro de la Propiedad Industrial referente a la notoriedad de su marca no podía ser acogido ya que, en dicho momento procedimental, se carecía totalmente de prueba que lo acuerpara, tenemos que el sistema registral marcario costarricense permite la introducción de elementos probatorios e incluso ampliación de alegatos ante esta sede, lo cual implica que las probanzas aportadas en segunda instancia para sostener su teoría del caso son perfectamente analizables y no caen en una extemporaneidad que les haga perder validez.

Así, tenemos que la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 8 inciso e) señala que no puede registrarse un signo que reproduzca totalmente una marca de tercero que sea notoriamente conocida por el sector pertinente del público o los círculos empresariales de interés, incluso en el comercio internacional, en cualquier Estado contratante de la Unión de París, cuando se preste a confundir directa o indirectamente al consumidor, o haya un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca de tercero.

Tal y como explicó este Tribunal en su voto 0038-2018, el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP) impone a los países

---

signatarios la obligación de proteger a las marcas “...*que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida...*”. De la letra de la norma se infiere que el mínimo de protección que debe brindarse está referido al conocimiento notorio en el propio país en el que se suscite la controversia.

Sin embargo, los mínimos de protección que imponen los tratados internacionales pueden ser ampliados en la legislación nacional. Precisamente esto es lo que sucede en el caso costarricense, cuando el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas indica que no puede acordarse el registro cuando lo pedido colisione con “...*un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París...*”. Vemos como se sobrepasa la dimensión territorial contenida en la normativa del CUP, para pasar al ámbito de lo extraterritorial, siendo que esa notoriedad puede darse incluso en tan solo uno de sus 196 países contratantes.

Ahora, respecto de esa notoriedad extranjera, tradicionalmente han existido dos caminos para que sea adoptada en Costa Rica: en el primero, ésta puede provenir del análisis de los elementos probatorios que presenten los interesados ante la Administración Registral, y en dicho sentido adquieren relevancia tanto los artículos 45 de la Ley de Marcas y 31 de su Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante, Recomendación Conjunta), 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 34<sup>ava</sup> serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la ley 8632 que entró en vigencia el 25 de abril de 2008; que se refieren a criterios que podrían llevar a considerar que un signo es una marca notoria, y que deberán ser analizados de conformidad con las reglas de la

---

sana crítica.

El segundo camino no tiene que ver con probanzas, sino más bien con reconocimiento: si la notoriedad de una marca ya ha sido otorgada por una autoridad extranjera, y tal hecho queda debidamente demostrado en el expediente, corresponde reconocerla sin ambages en nuestro país. En este sentido, la Recomendación Conjunta indica que uno de los factores a considerar es “...*la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes...*”, artículo 2 inciso 1), subinciso b), párrafo 5.

A dichas formas muy recientemente se suma una tercera, y que tiene que ver con la declaratoria de la notoriedad por parte del Registro de la Propiedad Industrial, no referida a un caso concreto donde se analizan intereses contrapuestos, sino en abstracto, sea en un procedimiento establecido al efecto según se regula en la Directriz DPI-0003-2019 de 28 de junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019.

Más es la segunda forma señalada la que, principalmente, resulta de aplicación al caso bajo estudio. Ante la audiencia dada por este Tribunal para presentar o ampliar alegatos u ofrecer nuevos elementos de prueba, la empresa oponente adjuntó, con las formalidades exigidas por nuestro ordenamiento jurídico, documentación de la cual se desprende como ya autoridades de terceros países, todos contratantes de la Unión de París, han declarado a la marca de Chapter 4 Corp. como notoria.

De acuerdo con los documentos presentados ante este Tribunal el 6 de junio de 2019, ampliados el 27 de junio de 2019, Chapter 4 Corp. demuestra que, al concederse a su favor el signo SUPREME en España para diversas clases, la Oficina Española de Patentes y Marcas indicó en la resolución de concesión: “*Además, atendiendo a la prueba aportada, no puede dejar de hacerse referencia al carácter notoriamente conocido de la*


---

*marca como consecuencia del uso que su titular ha hecho de la misma.*" (folios 454 a 530 legajo de apelación). Asimismo, los actos de concesión son de marzo y abril de 2019, por lo que no existían al momento del dictado de la resolución venida en alzada.

Asimismo, tenemos que en Italia, propiamente en el Tribunal Ordinario de Bari y en el Tribunal Ordinario de Milán, al solicitar Chapter 4 Corp. medidas cautelares sin participación del supuesto infractor contra empresas que consideró violaban su derecho de exclusiva sobre la marca SUPREME, ambos tomaron en cuenta como sustento del *fumus boni iuris* la notoriedad que posee dicho signo distintivo en el mercado italiano, específicamente el conocimiento y valoración positiva que de él tiene el sector especializado de consumidores de sus productos, sea jóvenes rebeldes e independientes amantes de la moda callejera no convencional e innovadora (folios 233 a 251 y 394 a 436 del legajo de apelación).

Por último, la representación de Chapter 4 Corp. presenta documentación acerca de la defensa de su marca en Francia, propiamente en el Tribunal de Gran Instancia de Nanterre, el cual utilizó como sustento para emitir su fallo a favor de dicha empresa las pruebas presentadas, indicando que *"...estos documentos establecen que el signo "SUPREME" tanto en su versión nominativa como semi figurativa es bien conocido del consumidor francés de vestimenta casual interesado por el arte de la calle y la cultura industrial y el hip-hop..."* (folios 188 a 231 del legajo de apelación).

Ahora bien, si todo lo anterior conlleva a que este Tribunal deba reconocer la notoriedad

de la marca  según ha sido declarada por autoridades de países que conforman la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tenemos que la empresa Chapter 4 Corp. también presenta documentos atinentes a la demostración de otros aspectos de la notoriedad, como lo son:



- Antigüedad de la marca, la cual inició su uso en el mercado estadounidense desde 1994 (folios 32 a 74 del legajo de apelación).
- La disposición que han tenido personalidades de la farándula para mostrarse públicamente utilizando vestimenta de la marca SUPREME (folios 104 a 111 del legajo de apelación).
- El alcance geográfico del registro de la marca, la cual según demuestra la representación de Chapter 4 Corp. incluye, además de los Estados Unidos de América, países tan variados como Paraguay, Argentina, Francia, Gran Bretaña, Malta, La Unión del Benelux, España, Lituania, Noruega, Italia, y una docena de países más a través del Sistema de Madrid que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Si bien este Tribunal históricamente ha negado valor a los simples listados de marcas registradas que muchas veces han sido presentados para comprobar el alcance geográfico de los registros, al provenir el brindado de la Red Europea de Marcas y Diseños (ETMDN según sus siglas en inglés), parte del Plan Estratégico 2016-2020 de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, se considera que su fuente oficial otorga seguridad sobre la información dada (folios 117 a 131 y 144 a 184 del legajo de apelación).
- El conocimiento que de la marca poseen círculos conocedores de los sectores pertinentes del público, al ser premiada por el Consejo de Diseñadores de Moda de América, por haber sido escogida por el Museo de Arte Moderno para su primera exhibición de moda, ser electa para mostrarse como portada del New York Post, participar con sus productos icónicos en subastas millonarias, y además ser parte de colaboraciones en donde sus diseños se mezclan con los de otras empresas del sector de la moda, como Vans, Harold Hunter y Nike (folios 253 a 340 del legajo de apelación).

Por lo anterior es que, amén del reconocimiento que se impone por las declaratorias de

---

notoriedad extranjera, también se aportaron otros elementos que permiten apreciar que la marca **Supreme** goza de notoriedad dentro del sector de la vestimenta, la cual debe ser tomada en cuenta a la hora de realizar el cotejo entre los signos en conflicto del presente asunto.

Entonces, bajo la idea de que los signos cotejados no pueden coexistir por ser plenamente coincidentes tanto en su diseño como en su listado, debe entenderse que la notoriedad de la que goza la marca de Chapter 4 Corp. **Supreme** implica que dicha empresa posee derecho tanto a oponerse con base en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas a lo solicitado por el señor Cambronero Alpízar, como a la prelación de su solicitud aun habiendo sido presentada de forma posterior.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por ser notoria su marca y tener un mejor derecho de prelación la solicitud de la empresa Chapter 4 Corp., corresponde otorgarle el derecho de exclusiva sobre el signo **Supreme**, debiendo denegarse lo pedido por el señor Cambronero Alpízar; por lo tanto se declara con lugar el recurso de apelación planteado y se revoca la resolución venida en alzada.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la abogada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS** en su condición de apoderada especial de la empresa **CHAPTER 4 CORP. d/b/a SUPREME**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:00 horas del 21 de diciembre de 2018, la cual se revoca para que sea inscrito lo solicitado por dicha empresa, y rechazado lo pedido por el señor Junnie Cambronero Alpízar. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Kattia Mora Cordero**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

Ivc/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**