
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0177-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



DISEÑOS CRELVI LTDA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-4607)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0560-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y siete minutos del once de septiembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Carlos Mariano Arrea Anderson**, cédula de identidad 1-0537-0951, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISEÑOS CRELVI LTDA.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Pórtico, primer piso, cédula de persona jurídica 3-102-780968, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:33:41 horas del 19 de febrero de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de mayo de 2019, **Silvia María Peralta Pozuelo**, ingeniera en sistemas, cédula de identidad 1-0552-0709, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **DISEÑOS CRELVI LTDA**, en autos conocida anteriormente, presentó solicitud de



inscripción del nombre comercial **TOTI**. El logo consiste en la denominación **TOTI** que es un nombre de fantasía, con tipografía especial de color negro, en la parte inferior de la denominación se encuentran las palabras en inglés "DANCE APPAREL" que traducido al español significa "Ropa de baile" con tipografía de color negro. Para distinguir: *"Un establecimiento comercial dedicado a la confección de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería, medias, calentadores de piernas, mallas, licras, buzos, pantalones cortos, pantaloneta, enaguas, tutus, leotardos, sujetador deportivo, suéter, camisas, pantalones, pantalones estilo yoga, pantalones capri, vestidos de baño, salidas de baño, bragas, sujetadores, ropa de gimnasia, vestidos, zapatillas, zapatillas de punta, zapatos de baile, zapatos de jazz, zapatos de ballet, zapatos de danza, cordones, cintas para la cabeza, punteras de gel, vinchas y puntillas de ballet. Todos productos mencionados son para baile."*

El 13 de septiembre de 2019 el abogado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, cédula de identidad 1-0544-0035, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **ESSENTIAL EXPORT S.A.**, constituida y organizada bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Santa Ana, Fórum II, Edificio A, cuarto piso, cédula de persona jurídica 3-101-645090, dentro del plazo de ley presenta oposición contra la inscripción del

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



signo solicitado por ser su representada titular de los registros inscritos “  ” lo cual constituye un obstáculo de acuerdo con el artículo 7 incisos j) y k), 8 incisos a) b) y e), 16 y 44 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y artículos 22, 23 y 24 de su Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J).

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:33:41 horas del 19 de febrero de 2020, dictaminó en lo conducente, lo siguiente:

POR TANTO: ... 1. Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor **ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA**, Apoderado Especial de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-645090, del nombre comercial



presentada por **SILVIA MARIA PERALTA POZUELO APODERADA GENERALISIMA DE DISEÑOS CRELVI LTDA**, cédula 3-102-780968, el cual se deniega. 2. Se tiene por acreditada la notoriedad de la marca “**TOTTO**” alegada por la empresa **ESSENTIAL EXPORT, S.A.**

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **ARREA ANDERSON** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Que el cotejo de los signos debió ser analizado como un todo, de forma integral, para reunir todas las características distintivas que hace único cada signo.

2. Que entre los signos existe una clara distintividad, tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo que, el nombre comercial "toti DANCE APPAREL (DISEÑO)" no debiera enfrentar obstáculos para obtener protección registral.
3. Que respecto al principio de especialidad los signos no son similares ni están relacionados con el giro comercial del signo propuesto por su representada.
4. Señala el recurrente que a pesar de que la notoriedad se otorga para morrales y maletines en clase 18 internacional, el Registro decide acoger la oposición planteada y denegar el nombre comercial solicitado por su mandante.

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:



- **Marca de fábrica:**  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”.

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



- **Marca de comercio:** 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”.

- **Marca de fábrica y comercio:**  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, camisetitas, 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”.



- **Marca de fábrica:** registro 100622, fecha de solicitud 3 de octubre de 1995, inscrita el 21 de marzo de 1997 y vence el 21 de marzo de 2027, en clase 25 para proteger: “Toda clase de vestidos y zapatos”.



- **Nombre comercial:** registro 83995, fecha de solicitud 9 de septiembre de 1992, inscrita el 17 de septiembre 1993, para proteger: “Un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de artículos de cuero e imitaciones de cuero, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, faeces, vestidos, botas, zapatos y zapatillas. Ubicado en San José, Santa Ana, Fórum II, Edificio A, cuarto piso.”



- **Marca de fábrica y comercio:** 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, camisetitas, 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”.



- **Marca de fábrica:** 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”.



- **Marca de servicio:** 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”.

2.- De conformidad con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial y las resoluciones números 1831-2018-TPI-INDECOPI del 20 de abril de 2018, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala Especializada en Propiedad Industrial. Perú., las resoluciones 64914, 82593, 33593, 33598, 51818 y 82596 de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se tiene por

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

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.

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: 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. Para el caso bajo examen, es de mérito traer a colación que existe por parte de la administración registral 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 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), 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 de Marcas el artículo 8 inciso e) que 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, se especificaban como sigue:

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

...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 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. 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

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

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 se procede al cotejo marcario para determinará la posible coexistencia registral o no de los signos en pugna.

MARCA SOLICITADA: Nombre comercial



Para proteger: *"Un establecimiento comercial dedicado a la confección de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería, medias, calentadores de piernas, mallas, licras, buzos, pantalones cortos, pantaloneta, enaguas, tutus, leotardos, sujetador deportivo, suéter, camisas, pantalones, pantalones estilo yoga, pantalones capri, vestidos de baño, salidas de baño, bragas, sujetadores, ropa de gimnasia, vestidos, zapatillas, zapatillas de punta, zapatos de baile, zapatos de jazz, zapatos de ballet, zapatos de danza, cordones, cintas para la cabeza, punteras de gel, vinchas y puntillas de ballet. Todos productos mencionados son para baile."*

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.

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

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.

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.

Toda clase de vestidos y zapatos.

Un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de artículos de cuero e imitaciones de cuero, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, faeces, vestidos, botas, zapatos y zapatillas. Ubicado en San José, Santa Ana, Fórum II, Edificio A, cuarto piso.

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.

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

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

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

De lo anterior, se desprende que 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 casi en su totalidad la denominación TOTTO con la excepción de que contempla una leve diferencia al emplear la vocal “ i ”, por otra parte, pese a que la marca propuesta se compone de dieciséis (16) letras las cuales conforman las palabras “Toti Dance Apparel”, no podríamos obviar que su mayor fuerza o percepción será el contenido de la frase “toti” que supera en gran proporción el tamaño de los otros elementos o expresiones empleadas, sea de la frase “Dance Apparel”.

Por otra parte, pese al empleo de la tipográfica especial empleada y que esta sea de color



negro  tampoco le proporciona la carga distintiva necesaria, para que el consumidor pueda percibirla de manera distinta a 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 estatus de renombre o notoriedad y se debe realizar una protección reforzada para la misma.

Riesgo de confusión o asociación. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, 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.

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

La notoriedad de las marcas registradas prevé la posibilidad que el consumidor relevante establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiendo tal vínculo 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 (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: “...*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 o similar para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

realizado por 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 “toti” inmediatamente la podría relacionar con la marca que comercializa los productos de la clase 25, para “Ropa interior y ropa casual, tales como jeans, pantalones, overoles, camisetas, sudaderas, suéteres y camisas”, que ya tienen un posicionamiento el mercado muy fuerte, permitir el registro facilitaría 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 25, por lo que, de

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

permitir a terceros su registro para productos disímiles disminuirá ese carácter distintivo. Ya la marca no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada, la marca perdería su claridad comunicativa y su singularidad.

El debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca se manifiesta también 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 pedido.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el abogado **Carlos Mariano Arrea Anderson**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISEÑOS CRELVI LTDA.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:33:41 horas del 19 de febrero de 2020, la cual en este acto se **confirma** para que se rechace la solicitud de

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



inscripción del signo propuesto en clase 25 internacional, 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 **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **Carlos Mariano Arrea Anderson** representando a **DISEÑOS CRELVI LTDA.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:33:41 horas del 19 de febrero de 2020, la cual en este acto se **confirma** para que se rechace la



solicitud de inscripción del signo propuesto en clase 25 internacional, manteniéndose el reconocimiento de notoriedad por parte del 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

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/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