



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-00971-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de comercio “MALIBU”

ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE USA INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen N°. 1092-06 y 5622-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO No.067-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de enero del dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE USA INC.**, organizada según las leyes de Michigan, domiciliada en 30600 TELEGRAPH ROAD, BINGHAM FARMS , MI 48025, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con seis minutos y tres segundos del nueve de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 6 de febrero del dos mil seis, el Licenciado Roberto Azofeifa Gamboa, mayor, soltero, Abogado, cédula de identidad número uno- ochocientos dieciocho- ochocientos veintitrés, en su carácter de apoderado general de **Luis Mauricio Ayala Robles**, mayor, casado una vez, comerciante, portador del pasaporte número B cuatro nueve ocho tres



seis uno, vecino de San Salvador, El Salvador y de nacionalidad salvadoreña, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**MALIBU**”, bajo el expediente de origen número 1092-06, para proteger y distinguir : Todo tipo de calzado, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que en fecha veintiocho de mayo del dos mil siete, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira** en su calidad de apoderado especial de la sociedad **ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE USA INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MALIBU**”, bajo el expediente de origen número 5622-07, para proteger y distinguir : Vestimenta , calzado y sombrerería, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, solicitud que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y siete minutos y dieciséis segundos del trece de junio del dos mil ocho, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 2006-1092, que ahora nos ocupa, en virtud de que los expedientes supra citados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día veintiocho de mayo del dos mil siete, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la sociedad **ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE USA INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con seis minutos y tres segundos del nueve de julio del dos mil nueve, dispuso rechazar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**MALIBU**” presentada por el señor Roberto Azofeifa Gamboa, asimismo rechazar la solicitud de inscripción



de la marca de fábrica y comercio “**MALIBU**” presentada por el apoderado de la empresa **ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE USA INC.**

QUINTO. Que el Licenciado **Aarón Montero Sequeira,** en su condición de apoderado especial de **ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE USA INC.,** impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria , Apelación y nulidad concomitante, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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

Redacta el Juez Durán Abarca, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 1092-06 y 5622-07 fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada en la notoriedad de la marca y su uso anterior, similitud gráfica, fonética e ideológica, riesgo de confusión y de asociación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose sólamente que los hechos probados segundo, tercero y cuarto, encuentran su sustento en los folios 265 al 272 del expediente.



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto lo siguiente:

1.- Que el recurrente no demostró el uso anterior ni existe prueba suficiente para acreditar la notoriedad de la marca “**MALIBU**” que nos ocupa, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal situación.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basó su resolución en que la prueba presentada por la oponente no es suficiente para afirmar que su marca es notoria ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; por lo cual no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Tampoco se demuestra el uso anterior de la marca en Costa Rica, de tal forma que la empresa oponente indica su uso en otros continentes pero no demuestra el uso anterior de la misma, ni su notoriedad para darte protección en otras clases, siendo lo procedente acoger la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**MALIBU**” y rechazar la oposición presentada por **ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE USA INC.**

Por su parte, el representante del recurrente, en su escrito de exposición de agravios manifiesta que no es suficiente declarar sin lugar una oposición por falta de notoriedad y uso anterior, la resolución recurrida omitió evaluar y analizar los argumentos esgrimidos y prueba adjunta en el escrito de oposición. Manifiesta que no solamente se sustentó la oponente en la notoriedad de la marca “**MALIBU**” y su uso anterior, sino en otros argumentos relevantes que se omitieron comentar, que si bien ambas marcas protegen productos diferentes, eso no significa que no exista perjuicio o asociación entre marcas idénticas, echándose de menos la evaluación del cotejo gráfico, fonético e ideológico que se brindó detalladamente y al omitirse el análisis de



muchos de los sustentos esgrimidos por su representada en el escrito de oposición, la decisión del Registro de la Propiedad Industrial no está bien fundamentada.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**, tanto para **marcas** como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean **nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas**, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, 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...”

En relación directa a dicho objeto, en el artículo 4 inciso a) la prelación en el derecho a obtener el registro de **una marca** se regirá por la siguiente norma: ***“Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”***. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibídem, manifiesta: ***“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”***



El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...”
(Otamendi, 1999: pág. 142)

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera no haberse demostrado por parte del apelante el uso anterior de la marca alegada, a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita. El uso anterior de la marca en Costa Rica en clase 25 en los años anteriores a la solicitud no quedó fehacientemente demostrado al no adjuntar documentos precisos que sirvan para demostrar que se esté utilizando el signo en el mercado costarricense, que la marca sea conocida por el sector pertinente, aunque

se haya solicitado en el plazo establecido no queda demostrado de esta forma el uso anterior de la marca “MALIBU” tal y como lo indica el **a quo**, ya que no lo demuestra de manera real y efectiva.

Por otro lado en cuanto a la notoriedad alegada, el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas literalmente reza:

“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, cuanto su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”.

Sobre este mismo aspecto de la protección de las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal en el Voto N° 499-2008 de las 11:30 horas del 17 de septiembre de 2008 dijo: *Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:*

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),



Sobre este mismo punto, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...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 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, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.

En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, sin embargo no hay prueba suficiente para acreditarla por cuanto la documentación aportada tiende a demostrar el posicionamiento de la marca “**MALIBU**” en clase 33 y no en la clase 25 que es la que interesa y en este caso, por las diferencias de los productos y en aplicación del principio de especialidad, conllevan a estimar que pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la imposibilidad de confusión en el consumidor que los solicite. Tampoco se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial de los productos, por lo que se incumplen los supuestos del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, ya indicado.



Sobre la solicitud de nulidad concomitante planteada por el apelante, el artículo 197 del Código Procesal Civil señala: *“La nulidad solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar la indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales”*. En el presente caso, analizada la resolución impugnada, no se observó vicio alguno que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento.”

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles, debiendo confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma, ni goza del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la sociedad **ALLIED DOMEQC SPIRITS & WINE USA INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con seis minutos y tres segundos del nueve de julio del dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la sociedad **ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE USA INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con seis minutos y tres segundos del nueve de julio del dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc Priscila Loreto Soto Arias



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38