

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0311-TRA-PI



Solicitud de declaratoria de notoriedad de la marca “

LOK ARENAS IP S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-631/258475)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0680-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **LILIANA ALFARO ROJAS**, mayor, abogada, vecino de Escazú, cédula de identidad número 1-499-081, en su condición de apoderada especial de **LOK ARENAS IP S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia, Santo Domingo, del cementerio 200 metros al este y 200 metros norte, cédula jurídica 3-101-719, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:27:03 del 24 de mayo de 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de mayo de 2018, la licenciada **PAMELA MORA SOTO**, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad 1-1246-0002, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LOK ARENAS IP S.A.**, presentó la solicitud de declaratoria de notoriedad de la




marca “**ARENAS SKATE & SURF.**” al señalar que cumple con los requisitos que establece la Ley 7978, en su artículo 45, en concordancia con los artículos 24 y 31 del Reglamento 30233-J, Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículos 31 y 34 de la Ley 7274 de la Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:27:03 del 24 de mayo de 2018, rechaza ad portas la solicitud presentada por cuanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978, no regula un procedimiento específico de declaratoria de notoriedad.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:27:03 del 24 de mayo de 2018, no admitió la solicitud presentada, por cuanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978, no regula un procedimiento específico de declaratoria de notoriedad. Fundamenta su actuar en el principio de legalidad artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y 11 de la Constitución Política, en relación con los artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la ley de marcas, de esta normativa se determina que no existe una regulación que establezca un procedimiento específico y exclusivo para declarar la notoriedad de una marca a petición de parte. Por consiguiente, concluyó que el Registro no está facultado legalmente, para proceder con el trámite de la gestión planteada, la cual debe ser rechazada ad-portas.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: 1. Que los derechos de Propiedad Intelectual están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que su importancia se reconoció por vez primera en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), el cual se encuentra vigente mediante la Ley 7484, siendo los tratados vinculantes y de obligatoria aplicación.




2. Que el distintivo “” es notoriamente conocido en Costa Rica de conformidad con lo establecido por nuestra normativa vigente a saber: 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 15.1 y 16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y apartado 1, Letra b) y apartado 2 de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas; artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

3. Que la Ley de Marcas 7978 es una ley especial fundamentada por los Tratados de Propiedad Intelectual, vinculantes y leyes de las República, por lo que su aplicación y vigencia son requisito sine qua non para Costa Rica, respaldan y protegen los derechos y principios constitucionales, su supremacía es indiscutible. Por lo que resulta evidente que no se puede aplicar una ley de menor jerarquía ni evadir la obligatoriedad adquirida, como lo pretende el Registro. Para lo cual señala, que en este caso, resultan aplicables lo establecido por el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y la Recomendación Conjunta Relativa a las disposiciones sobre la Protección de Marcas Notorias.

4. Que el signo distintivo referido con su uso adquirió un significado propio y, por ende, una distintividad sobrevenida en términos de lo dispuestos en los artículos 6, quinquies, C-1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 15 y 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).




Asimismo, señala que  es notoriamente conocido en Costa Rica, por lo cual debe estarse a lo dispuesto por la ley 7978, sino también lo previsto en los tratados internacionales de los que Costa Rica es parte.

5. Que la gestión de la declaratoria de marca notoria debe ser resuelto por el Registro, en virtud del mandato que existe, y no es oportuno ni legal las manifestaciones realizadas de que la Ley 7978 no regula procedimiento específico, por cuanto, en el marco de los tratados

internacionales, que son leyes de la República, está contemplada la notoriedad. Señala que la ausencia de normas no puede repercutir en contra del administrado, por cuanto la ley establece la protección y reconocimiento de la marca notoria. Tan es así, que el Registro respalda resoluciones dictadas en múltiples ocasiones en criterios subjetivos de reconocimiento de notoriedad, sin más respaldo que la apreciación subjetiva.

Finalmente, señala que el fenómeno de la distintividad sobrevenida, sí se presenta en el asunto de trato, en razón de que, con base en las conclusiones que anteceden y, de



conformidad con lo expuesto, el signo  sí es notoriamente conocido por los consumidores reales y potenciales de los servicios, productos, nombres comerciales, slogan y otros como consecuencia de las actividades que realiza en Costa Rica y además del uso a nivel nacional, este signo distintivo ha adquirido un significado propio. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se suspenda el expediente hasta que se solucione la ausencia de un procedimiento administrativo interno que declare la notoriedad de la marca o se incorpore al reglamento de ley dicho procedimiento.

TERCERO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. A. Sobre el alcance del principio de legalidad. Uno de los principios esenciales de la administración pública lo constituye el principio de legalidad, que

surge como una garantía del administrado, para someter cualquier arbitrariedad, que realice esta.

En ese sentido, la administración pública solo puede realizar lo que le esté expresamente permitido en una ley, actuar sin este fundamento se considera un desafuero que puede alcanzar el nivel de abuso que se encuentra sancionado en el ordenamiento jurídico.

El derecho administrativo costarricense regula el principio de legalidad en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública. Este principio se conceptualiza, no solo como la existencia de una norma específica, sino como el conjunto de normas que tengan aplicación en el caso concreto.

Es por ello que, el principio de legalidad, se debe entender como bloque de legalidad que engloba la norma específica, sus principios, costumbre, doctrina, jurisprudencia, respetando e integrando el orden Kelseniano que sigue nuestro ordenamiento jurídico.

Por ende, el derecho administrativo se encuentra inmerso en un dinamismo que obliga, en aras de la eficiencia y eficacia del servicio público, a que sus normas sean interpretadas en función del interés público, es decir, en el cumplimiento del fin público y en la satisfacción del administrado.

Esto implica que la administración debe tener el cuidado de revisar, cuando analiza un caso concreto, si efectivamente no existe una norma, principio, directriz, circular o cualquier otro referido a las fuentes del derecho, que regule el tema para atender las pretensiones del administrado o solicitante.

La potestad integradora de la administración la contempla la Ley General de la Administración Pública, en los artículos 4 y 10, de aplicación subsidiaria como referentes para tener las opciones de interpretar y por ende construir un criterio sobre los presupuestos normativos que estipula la norma y si estos pueden ser aplicables en el caso concreto

El artículo 4° del citado cuerpo normativo establece que “*la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios*”

De esta norma se extrae como obligación primaria velar por el cumplimiento del servicio público para el cual se ha creado la institución a la que se le ha dado esa competencia. De ahí que su bloque normativo debe asegurar la continuidad, la eficiencia, su adaptación a los cambios en igualdad de trato.

Bajo este contexto, el Registro de la Propiedad Industrial tiene la competencia ineludible asignada por medio de su ley de creación y moldeada por tratados, convenios, leyes específicas y reglamentos, de estudiar la solicitud presentada y confrontarla con la realidad normativa que la rige, para así analizar si se enfrenta a una ausencia de norma pura y simple por ser un hecho completamente nuevo o bien a una ausencia de procedimiento para reconocer la existencia de un derecho plasmado en una norma, convenio o tratado.

El artículo 4, obliga a la administración a ser proactiva en la búsqueda de los mecanismos que le permitan asegurar la consecución de ese servicio público que presta y ajustarse a los cambios que el ordenamiento como un todo le exige.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, expone

Artículo 10.-1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.

Con esta norma se delinea el norte que debe seguir el intérprete autorizado en la solución del caso concreto, en el tanto se indica que debe siempre garantizar la realización del fin público asignado y además considerar el derecho e interés del solicitante en este caso.

Puntualmente, cabe preguntarse ¿cuál es el fin público que se encuentra detrás de una solicitud como la planteada, qué normativa se ha dictado en torno a ella y en su interpretación e integración, qué aspectos se deben considerar en respeto a los derechos e intereses que ellas pueden proteger a favor del administrado?

El marco jurídico dictado en torno al signo notorio, tanto a nivel nacional como internacional, obligan a este Tribunal a analizar el caso concreto, con la finalidad de definir, si la posición de la primera instancia se ajustó a los parámetros del principio de legalidad; dado que la ley de marcas contiene como objetivo la protección de los signos inscritos y a su vez también demanda la protección de los signos notorios estableciendo la forma y requisitos que deben cumplir para adquirir tal condición.

Visto el alcance del principio de legalidad, se debe proceder a analizar, entonces, la normativa relativa a la notoriedad que contiene el ordenamiento jurídico.

B. La protección de las marcas notorias y la posibilidad de declarar o reconocer ese carácter en sede administrativa a solicitud de parte, sin necesidad de mediar un proceso litigioso. En principio, la protección de la propiedad intelectual, está reconocida en Costa Rica en la Constitución Política y en tratados internacionales aprobados y ratificados por el país, donde la catalogan como un derecho fundamental dentro del ámbito de los derechos humanos.

La Constitución Política en su artículo 47 indica:

Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la

propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

En igual sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 en París; obliga a los Estados Contratantes a proteger la Propiedad Intelectual, al indicar en su artículo 27:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Dentro de este ámbito se conoce que la propiedad industrial es una rama de la Propiedad Intelectual, que contempla todo lo relacionado con patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

De la lista de bienes intangibles citados cabe resaltar las marcas, y dentro de estas las notorias, que merecen una protección diferenciada de los signos comunes, pues, cuentan con un prestigio y reconocimiento superior, debido al esfuerzo empresarial para lograr entre los consumidores su posicionamiento a través de la difusión publicitaria y la intensidad de uso, entre otros factores, por lo que la ley tanto nacional como internacional obliga a las autoridades a reconocer y proteger esa categoría especial de signos distintivos.

En relación a este tema, se tiene que Costa Rica aprobó su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y 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 N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger

las marcas notoriamente reconocidas. El Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), establece 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...

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 citada, que en su artículo 16 inciso 3), indica:

Artículo 16.- Derechos conferidos 2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca

registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Por su parte, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, proporciona a la administración una serie de insumos o herramientas que permiten fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre ellos las marcas notorias.

La ley de cita, desde su artículo primero, obliga a la administración a la protección de los derechos que emanan del registro de una marca para su titular; incentiva el uso de signos inscritos como una forma de contribuir en el desarrollo del comercio, bajo una sana competencia y garantiza las obligaciones contraídas en los tratados, en ausencia de procedimiento expreso en estos:

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. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones. Además, desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados.”. (Así reformado por la Ley 8632)

Este artículo contiene varios elementos que vienen a delimitar también el quehacer del Estado dentro de su política de protección, entre ellos: **debe ser efectiva**; es decir, el Registro

Nacional a través del Registro de Propiedad Industrial, está obligado a establecer los mecanismos que le permitan cumplir ese objetivo, instaurando o bien reconociendo, procedimientos de valoración eficaces de las distintas variables que se pueden presentar en torno a los signos, una vez que estos se hayan inscrito. Otro elemento vinculado a esta gestión administrativa, lo constituye la dinámica del mercado y la actividad competitiva que es propia de su naturaleza, que obliga a que, ante los efectos reflejos de una eventual competencia desleal, no se perjudique al consumidor.

Otro parámetro a ser considerado es la función contributiva *a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos* y ello debe favorecer el *bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones*.

Por último, este artículo deja establecido claramente que se debe desarrollar *los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados*.

En virtud de todos estos elementos, se puede afirmar que la Ley de Marcas, desde este artículo estructura los mecanismos que le permiten a la Administración atender la diversidad de situaciones que se presentan alrededor de un signo.

Precisamente, en cumplimiento de ese deber asumido por el Estado, se incorpora al bloque de legalidad, la ley 8632 del 24 de abril de 2008, que añade en su artículo 44 la **Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas**, 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 trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999.

Una de las finalidades de esta recomendación es que los Estados miembros adopten un enfoque más flexible de la armonización de los principios y normas en materia de propiedad industrial, así como la coordinación de la administración, de manera que los resultados puedan lograrse y aplicarse en forma eficaz, permitiendo beneficios prácticos más inmediatos para los administradores y los usuarios del sistema de la propiedad industrial, todo esto complementado con los tratados internacionales, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de los cuales Costa Rica es parte, y exigen una protección reforzada a las marcas notorias, según se ha citado.

El artículo 44 estipula:

Protección de las marcas notoriamente conocidas. Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 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. (Así reformado por la Ley 8632)

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. (Así reformado por la Ley 8632)

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

En su orden, esta norma estipula la aplicabilidad, en lo procedente, de la regulación marcaria a los signos notorios, por lo que deben someterse al procedimiento estipulado en el título II de la Ley de Marcas, para su debida protección registral, lo cual permite afirmar desde ya, que si existe dentro del ordenamiento jurídico reglas para considerar y valorar la notoriedad de un signo. Es oportuno acotar, que el título II, se ha venido aplicando analógicamente a diferentes figuras, como el nombre comercial, dado que en él se regula los requisitos y procedimientos básicos para el registro de los signos, por ende, la administración cuenta con un instrumento que le dicta las pautas para establecer un procedimiento de reconocimiento o declaratoria de notoriedad.

Es dable afirmar, que esta norma configura sin lugar a dudas, el derecho al reconocimiento del esfuerzo empresarial y trabajo que ha efectuado el titular de una marca registrada y a su vez, contiene la correlativa obligación de las autoridades competentes, de evitar con este, 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. Parte de esta protección nace de la declaratoria de notoriedad que puede ser pronunciada en este caso, por el Registro, ya que cuenta con una serie de normas que lo obligan a proteger los derechos de propiedad intelectual emanados de la titularidad de una marca notoria.

El reconocimiento de notoriedad que menciona el artículo 44, es la ventaja competitiva de la que puede gozar el titular de un signo notorio, por contar con un espectro de protección más amplio y, por ende, una prelación ante el signo común que pueda generar un riesgo de confusión, asociación empresarial o aprovechamiento injusto. En efecto, la intensidad en el uso de la marca puede llegar a producir una ampliación en el ámbito de protección que el derecho concede normalmente a este tipo de intangibles, presentando una ruptura de los principios de territorialidad y especialidad.

Desde esta perspectiva, el Estado costarricense está obligado a reconocer la notoriedad de un signo, precisamente por el esfuerzo en tiempo, recursos y creatividad para lograr que alcance ese posicionamiento en el sector pertinentes del público o círculos empresariales, de forma tal que un producto o servicio distinguido con ella obtenga un nivel de diferenciación superior al habitual, que no puede quedar desapercibido por el efecto directo que causa en la economía nacional.

Este imprescindible deber le otorga una competencia ineludible al Registro de la Propiedad Industrial de rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o comercio o de una de servicios que constituya una reproducción, imitación o traducción si esta ha sido declarada notoria y está siendo utilizada para bienes idénticos o similares y ello pueda causar confusión, como se apuntaba anteriormente. El ejercicio de esta obligación la puede realizar de oficio o a instancia de parte.

Del análisis efectuado hasta aquí, permite a este Tribunal afirmar que los elementos contenidos en el artículo 1 de la Ley de Marcas, obligan a la administración registral a ser **efectivos**, es decir, conforme a los principios enunciados en el artículo 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, eficientes y eficaces en el cumplimiento de los fines públicos asignados, siendo que el artículo bajo estudio (44) deja patente la competencia y un accionar de oficio de la Autoridad Registral en pro de las marcas que pueden ser notorias.

En esa misma línea de estudio, se puede observar que la Ley en comentario, define y le da los parámetros al Registro, para poder declarar o no la notoriedad de un signo y para esto el titular de la marca que pretende que se la reconozcan como notoria, deberá aportar toda la prueba pertinente para ese fin.

Artículo 45°- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

De la norma transcrita, cabe señalar que los criterios que enuncian no se constituyen en límites, sino son parámetros básicos que le otorga a la administración para efectuar su valoración. Obsérvese que ni el 44 ni el 45 establecen los casos en los cuales la autoridad registral debe entrar a conocer esta notoriedad de una manera taxativa o excluyente; por el contrario; abren el espectro para establecer una protección de oficio o a petición de parte, según sean las circunstancias que se presenten, máxime que el artículo 44 contempla la posibilidad de que la marca notoria no esté registrada, pero, si esto es conocido por la administración de manera cierta, está obligada a su protección. A su vez, deja clara la potestad de la parte a pedir esa salvaguardia, en cuyo caso puede ser para que se le declare esa la condición o bien se le reconozca su prevalencia en virtud de ya contar con ese derecho, acción que tiene su sustento además en los artículos 8 inciso e) del título II de la ley de marcas y el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, donde lo encausa como una razón extrínseca para declarar la inadmisibilidad de un signo por derechos de terceros.

Ahora bien, siendo que tales criterios tienen una aplicación dinámica, una marca declarada

notoria puede perder tal condición, lo cual en su momento y con las mismas garantías procesales y probatorias puede ser demostrado y declarado cuando corresponda en defensa de la transparencia del mercado en beneficio de todos sus agentes económicos referentes y al fin y al cabo de los consumidores.

Esbozado el marco normativo vigente en torno a las marcas notorias, considera este Tribunal que el Registro cuenta con un conglomerado de normas que le permiten atender la solicitud planteada, puesto que en las normas analizadas se plasman los criterios y requisitos vigentes y admitidos tanto a nivel nacional como internacional para declarar o reconocer una notoriedad. No es admisible, por ende, restringir el derecho de un titular, por la ausencia de un procedimiento explícito en una ley, cuando el ordenamiento jurídico señala los parámetros que deben ser considerados para esos efectos.

En sentido contrario, si la administración desconoce o ignora la petición del impugnante, alegando la inexistencia de un procedimiento, incurre en una violación al bloque de legalidad, ya que la administración cuenta con las herramientas necesarias para declarar o reconocer el estatus de notoriedad de una marca como se indicó anteriormente.

Por último, cabe indicar que no solo es importante que la Administración resuelva las gestiones sometidas a su conocimiento, dentro del bloque de legalidad, sino también que, lo haga en forma justa, fundada y eficaz, donde sea garante de los derechos de las partes, de todas las objeciones y aclaraciones planteadas a sus solicitudes, a fin de no causar lesiones a derechos tutelados constitucionalmente, como sucede en el presente caso, ya que el no admitir



la solicitud de reconocimiento de la notoriedad de la marca , está restringiendo la posibilidad de protección reforzada de la que gozan las marcas notorias, siempre y cuando el solicitante presente toda la prueba que respalde su decir y permita a la Administración llegar a una conclusión motivada y amparada en los criterios de notoriedad del artículo 44 que incorpora la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre

La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (Nº 833) y el artículo 45 de la ley, así como los tratados que obligan a Costa Rica a proteger las marcas notorias.

Consecuencia de la consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **LILIANA ALFARO ROJAS**, en su condición de apoderada especial de **LOK ARENAS IP S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:27:03 del 24 de mayo de 2018, la que en este acto se revoca para que el Registro continúe con el procedimiento admita la solicitud de declaratoria de notoriedad y valore si los elementos fácticos y jurídicos del expediente, junto




con la prueba aportada, permiten calificar el signo , como una marca notoria.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **LILIANA ALFARO ROJAS**, en su condición de apoderada especial de **LOK ARENAS IP S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:27:03 del 24 de mayo de 2018, la que en este acto se revoca para que el Registro continúe con el procedimiento, admita la solicitud de declaratoria de notoriedad y valore si los elementos fácticos y jurídicos del expediente, junto con la prueba



aportada, permiten calificar jurídicamente el signo  , como una marca notoria . 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM