



RESOLUCIÓN FINAL

Expediente N° 2013-0456-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de servicios “GABANA” (35)

GADO S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2012-2919)

Marcas y otros signos distintivos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintiuno de enero del dos mil catorce.

VOTO N° 0077-2014

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la compañía **GADO S.R.L.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Italia, domiciliada en Vía Goldoni 10, 20129, Milan, Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintitrés minutos del veintiocho de abril del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de marzo del dos mil doce, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, abogada, en su condición de apoderada de la empresa **ROMARK FINANCE LIMITED**, sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Aleman Cordero Galindo & Lee Trust (BVI), Road Town, Tortola British Virgin



Islands.P.O. Box 3175, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**GABANA**” en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “publicidad, dirección de negocios, administración de negocios y trabajos de oficina.”

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, número ciento ochenta y tres, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco, los días veintiuno, veinticuatro y veinticinco de setiembre del dos mil doce, y dentro del plazo conferido, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, actuando en nombre de la empresa **ROMARK FINACE LIMITED**, formuló el veintiuno de noviembre del dos mil doce, oposición al registro de la marca de servicios “**GABANA**” en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada de la empresa **ROMARK FINANCE LIMITED**, tramitada bajo el expediente número **2012-2919**, argumentando que su representada es propietaria de la marca “**DOLCE & GABBANA**, el cual es una de la principales marcas en el mundo de la moda y alta costura.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, veintitrés minutos, nueve segundos del veintiséis de abril del dos mil trece, dispuso “*I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta sobre el expediente 2012-2919 por apoderado de la empresa **GADO S.R.L.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**GABANA**”; en clase 35 de Internacional; presentada por el apoderado de la sociedad **ROMARK FINANCE LIMITED** la cual se acoge.[...]”*

CUARTO. Que en fecha catorce de mayo del dos mil trece, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **GADO S.R.L.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, un segundo del veintisiete de mayo del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.



QUINTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que la Secretaria General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona determinó que la “denominación **DOLCE & GABBANA**” es notoriamente conocida en el sector concretamente para prendas de vestir y completamente de moda tales como bolsos y gafas de sol”. (Ver folios 101, correspondiente a certificación de fecha 19 de julio del 2007, emitida en Barcelona por la Secretaria General de la Cámara supra citada).

2.- Que el Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid determinó que la “denominación **DOLCE & GABBANA**” entre otras, es notoriamente conocida en el sector concretamente para distinguir prendas de vestir y complementos, tales como bolsos y gafas de sol, en el mercado de Madrid. (Ver folio 102, correspondiente a certificación de fecha 25 de setiembre del 2007, emitida en Madrid por el Secretario General de la Cámara supra citada.)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para resolución de este proceso.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada por la empresa **GADO S.R.L.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**GABANA**” en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, porque la empresa opositora no demuestra el uso anterior de la marca “**DOLCE & GABBANA**”, dado que no cumplió con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro aludido, la inscripción de la marca usada, en este caso la marca “**DOLCE & GABBANA**”, ni tampoco la notoriedad. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la solicitud de marca “**DOLCE & GABBANA**” tramitada en el expediente número 2012-6453, al que hace referencia la empresa indicada en la oposición no guarda relación alguna con el signo solicitado “**GABANA**”, en virtud que la marca de la opositora se solicitó para productos en clase 03, 09, 14, 18 y 25 internacionales, que por la especialidad de los mismos no tienen relación alguna con los servicios solicitados en el presente expediente 2012-2919, sean los de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios y trabajos de oficina en la clase 35 internacional. Además, el signo “**GABANA**” solicitado en el expediente 2012-2919 para la clase 35 internacional, por la empresa **ROMARK FINANCE LIMITED**, no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. Por lo que estimó procedente rechazar la oposición interpuesta por la empresa **GADO S.R.L** y por ende acoger la marca solicitada “**GABANA**”

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente en su escritos de apelación y expresión de agravios, manifestó que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición presentada es incorrecto por cuanto entre la marca de su representada y el signo que se pretende inscribir es clara la similitud y estamos en un caso donde no solamente su representante tendría graves perjuicios por aceptar el registro sino también el público consumidor se induciría a error. Continúa manifestando que con su resolución el Registro está legitimando la usurpación de un distintivo marcario, ya que la realidad es que Romark Finace Group pretende inscribir a su



nombre un distintivo que no le pertenece, el cual está ampliamente difundido y utilizado en su segmento de mercado correspondiente, es decir en el mundo de las prendas de vestir de alta moda y la publicidad de administración de negocios de las mismas.

Argumenta, que el Registro no toma en cuenta la demostración de la titularidad de las marcas en el extranjero, incluyendo que los distintivos **DOLCE & GABBANA** se encuentran inscritos en una serie de países alrededor del mundo, tal y como se demostró acertada y correctamente en este expediente y en el expediente de la oposición a la marca **GABANA**, en clase 25, solicitud número 2012-2017. Ese aspecto los alarma, pues sin fundamento del Registro no tomó en cuenta la certificación de la base de datos que se aportó, la cual demuestra los registros de la marca **DOLCE & GABBANA** alrededor del mundo a nombre de su representada.

Aduce además, que en el caso presentado no se alegó la notoriedad del distintivo **DOLCE & GABBANA**. Únicamente demostramos la titularidad y el uso de este distintivo por parte de su representada, y que el solicitante está tratando de usurpar el distintivo aludido. No obstante, en el expediente de la oposición a la marca **GABANA**, en clase 25, solicitud número 2012-2917, se adjuntaron resoluciones, las cuales demuestran que el distintivo **DOLCE & GABBANA** es una marca notoriamente conocida para prendas de vestir y accesorios (o como dicen en España complementos de moda bolsos y anteojos de sol), estas se pueden aplicar a este caso, pues la publicidad y la administración de negocios está íntimamente ligadas prendas de vestir. Siempre se requiere hacer publicidad para este tipo de productos, así como la administración de tiendas que venden las prendas de vestir. Por lo que solicitan se revoque la resolución recurrida, se declare con lugar la oposición y se deniegue el registro de la marca **GABANA** en clase 35.

CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. 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).

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

“[...] **I.-** Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. **Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y**



jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). **Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales [...].”** (Lo resaltado en negrita no es del original).

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado 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, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, 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 N° 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).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos



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.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, 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, cualquiera 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, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

“[...] La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, 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 y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión. [...]"

Valga decir, que posteriormente nuestra legislación reforzó la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decretó la Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, mediante la cual, se reformaron, entre otros artículos, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:

“[...] 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. [...]”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“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”

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, en la actualidad ampliados por los contenidos en 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 las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4. 5. y 6. de dicho documento:



- “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.”

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 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. Bajo esta tesitura, 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. [...]”.

QUINTO. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de la marca “**DOLCE & GABBANA**” como medio para su defensa, y que según certificación de la Secretaria General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, y certificación del Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, es una marca notoriamente conocida en el sector comercial concretamente para prendas de vestir y complementos de moda, tales como bolsos y gafas de sol. No concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que existe prueba suficiente para reconocer el derecho de la empresa apelante a oponerse dentro del presente asunto, basándose en la notoriedad de su marca en un Estado contratante del Convenio de París, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas. Dicho inciso-que se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario-, prevé que siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los Estados que conforman la Unión del Convenio de París, el titular de marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos. Entonces y de acuerdo a los hechos tenidos por probados, en el considerando primero y segundo de la presente resolución, se tiene que la empresa recurrente **GADO S.R.L.**, presentó para la comprobación de la notoriedad de la marca “**DOLCE & GABBANA**” una certificación de la Secretaría General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, emitida el 19 de julio del 2007, y una certificación del Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, expedida el 25 de setiembre del 2007, en las que se dice que dicha marca es notoriamente conocida en el sector comercial, concretamente para prendas de vestir y complementos de moda tales como bolsos y gafas de sol, con lo cual se acredita la notoriedad del signo “**DOLCE & GABBANA**”, lo que hace que este Tribunal deba reconocer la notoriedad de la marca referida para identificar, **prendas de vestir y complementos de moda tales como bolsos y gafas de sol**, en **España**, país parte del Convenio de



la Unión de París, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de prendas de vestir y complementos de moda tales como bolsos y gafas de sol.

Entonces, al concederse la notoriedad de un signo detentado en un país extranjero por la empresa **GADO S.r.l**, se le reconoce la legitimación de oponerse en defensa de su derecho al registro del signo **“GABANA”** solicitado por la empresa **ROMARK FINANCE LIMITED**, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir **“publicidad, dirección de negocios, administración de negocios y trabajos de oficina**, ello de conformidad con lo que dispone el numeral 8 inciso e) de la Ley de Marcas. Vemos así, que del examen comparativo entre el signo solicitado **“GABANA”** y la marca notoria de la opositora **“DOLCE & GABBANA”**, se advierte, que entre estas existe similitud gráfica y fonética, pues nótese que la propuesta está inmersa en la marca notoria, diferenciándose porque no posee la doble **“BB”**, únicamente tiene una **“B”**, elemento que no es relevante para que el consumidor pueda diferenciar una de la otra. En consecuencia, los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión al consumidor medio, ya que este podría asociar el signo propuesto con la marca notoria, en virtud de la identidad que existe entre ellas.

Además del riesgo de confusión mencionado, considera necesario este Tribunal resaltar, que si bien la notoriedad esta constreñida dentro de los límites que impone el Principio de Especialidad Marcaria, esta puede verse quebrantada en razón que se demuestre que la notoriedad abarca más allá de los bienes o servicios que se distinguen con dicha marca y que por ende esta merece protección del derecho marcario, más allá de la visión segmentada del bien, producto o servicio sobre el que recae. Quiere decir esto que siempre que se ponga en riesgo la protección que merece el empresario implicaría igualmente un riesgo o quiebre al Principio de Especialidad Marcaria. Y en el presente caso al resultar semejante la marca solicitada **“GABANA”** a la marca reconocida notoria **“DOLCE & GABBANA”** se debe amparar esta última de conformidad con lo prescrito en el artículo 8 inciso e) de la Ley de rito, pues el interés de esta norma es precisamente prevenir el aprovechamiento injusto, de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.



De la normativa referida se determina que la prohibición de registro se establece con independencia de la clase, cuando señala **“cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique”**, ello significa, que tanto en los casos en los que el uso del signo propuesto se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, la marca notoria goza de protección, siempre y cuando el signo constituya una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del distintivo notorio, tal y como ocurre en el presente caso a consecuencia de la semejanza referida, toda vez que como puede observarse, la marca que se aspira registrar **“GABANA”** reproduce parcialmente la marca notoria **“DOLCE & GABBANA”**, lo que cae en un aprovechamiento injusto de la notoriedad del distintivo de la empresa opositora, **que es precisamente lo que pretende evitar el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas**. Así las cosas, dada la pauta que establece dicho numeral en cuanto al distintivo notoriamente conocido, el quebrantamiento del principio de especialidad debe ser analizado en el sentido que el signo solicitado resulte susceptible de confundir o lleve a un riesgo de confusión causado, por la similitud que posee con respecto a la marca notoriamente conocida, independientemente de los productos o servicios que estas distinguan, o a la clase a la que pertenezcan. También, podría generarse un riesgo de asociación empresarial porque al estar inmerso el signo propuesto en la marca notoria, puede generar en el consumidor la impresión de que tales distintivos tienen un origen empresarial común, en el sentido de creer que la titular de la marca reconocida notoria **“DOLCE & GABANNA”** comercializa servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios y trabajos de oficina.

Dado todo lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, existe similitud entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio. De permitirse el registro de la marca **“GABANA”** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al encontrarnos en presencia de una marca notoria.



Consecuencia de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GADO S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintitrés minutos, nueve segundos del veintiséis de abril del dos mil trece, la que en este acto **se revoca**, y en su lugar se reconoce la notoriedad de la marca **“DOLCE & GABBANA”** para identificar, **prendas de vestir y complementos de moda tales como bolsos y gafas de sol**, en **España**, país parte del Convenio de la Unión de París, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de prendas de vestir y complementos de moda tales como bolsos y gafas de sol, y por ende se **deniega** el registro de la marca de servicios **“GABANA”** en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, y se acoge la oposición presentada por la empresa **GADO S.R.L.** contra la solicitud de inscripción del distintivo solicitado **“GABANA”**.

SEXTO. 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, N° 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

De conformidad con las consideraciones, citas normativas, y de jurisprudencia expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GADO S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintitrés minutos, nueve segundos del veintiséis de abril del dos mil trece, la que en este acto **se revoca**, y en su lugar se reconoce la notoriedad de la marca **“DOLCE & GABBANA”** para identificar,



prendas de vestir y complementos de moda tales como bolsos y gafas de sol, en España, país parte del Convenio de la Unión de París, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de prendas de vestir y complementos de moda tales como bolsos y gafas de sol, y por ende se **deniega** el registro de la marca de servicios “**GABANA**” en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, y se acoge la oposición presentada por la empresa **GADO S.R.L.** contra la solicitud de inscripción del distintivo solicitado “**GABANA**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-**NOTÍFIQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG. Marcas inadmisibles por derecho de tercero

TNR. 00.41.06