



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. No. 2012-0041-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “PEQUEÑÍN”**

**PRODUCTOS FAMILIA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2774-2010,  
acumulados 6899-2010 y 6897-2010)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 1344-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del  
veintinueve de noviembre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-975, en representación de la empresa **PRODUCTOS FAMILIA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, cuarenta y un segundos del veintinueve de noviembre del dos mil once.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de abril de 2010, el señor **Víctor Manuel Arias Jiménez**, mayor, casado, ingeniero agrónomo, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 4-0092-0002, en representación de la empresa **TRADING BLUE MOUNTAIN SOCIEDAD DE**



**RESPONSABILIDAD LIMITADA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-102-598560, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PEQUEÑÍN**” en **clase 16** Internacional, para proteger y distinguir “*Productos de pañales de bebés, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés*”, la cual fue tramitada bajo el **Expediente No. 2774-2010**.

**SEGUNDO**. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, se opuso a dicha solicitud el Licenciado Néstor Morera Víquez en representación de **PRODUCTOS FAMILIA, S.A.**

**TERCERO**. Que mediante sendos escritos presentados el 30 de julio de 2010, el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **PRODUCTOS FAMILIA, S.A.**, solicitó la inscripción de las marcas “**PEQUEÑÍN**”, la primera de ellas en **Clase 16**, para proteger y distinguir “*Productos de papel, rollos de papel para la cocina, toallas de papel, pañuelos de papel, pañuelos de bolsillo de papel, pañitos de mesa de papel, pañales desechables, servilletas de papel, toallas de papel y papel higiénico*” la cual fue tramitada bajo el **Expediente No. 6899-2010**. La segunda de dichas solicitudes, en **Clase 03**, para proteger y distinguir “*Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, toallitas húmedas, preparaciones cosméticas para el baño, desodorantes para uso personal, preparaciones depilatorias, preparaciones para remover el maquillaje, preparaciones para remover el barniz*”, que fue tramitada bajo el **Expediente No. 6897-2010**.



**CUARTO.** Que mediante resolución de las nueve horas, veinte minutos con diez segundos del 29 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial establece que lo procedente es la Acumulación de los **Expedientes 2010-2774, 2010-6899 y 2010-6897**; todos relativos a la solicitud de registro de las marcas **“PEQUEÑÍN”**, presentados por las empresas Trading Blue Mountain Sociedad de Responsabilidad Limitada y Productos Familia, S. A., a fin de resolverlos en forma conjunta.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos con cuarenta y un segundos del veintinueve de noviembre del dos mil once, resolvió declarar sin lugar la oposición que la empresa **Productos Familia, S. A.** interpusiera en contra del registro de la marca **“PEQUEÑÍN”** en Clase 16 Internacional, solicitada por la empresa **Trading Blue Mountain Sociedad de Responsabilidad Limitada**, acogiendo ésta y rechazando las solicitadas por la relacionada opositora en Clases 16 y 03, las cuales fueron tramitadas dentro de los expedientes 2010-6899 y 2010-6897.

**SEXTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, la representación de la empresa **Productos Familia, S. A.** interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**SETIMO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y,**



### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

**1.-** Que la empresa TBWA COLOMBIA, S.A. ha tenido vínculos comerciales con la empresa PRODUCTOS FAMILIA, S.A. desde el año 1997 con el fin de diseñar, desarrollar e implementar campañas con publicitarias, (Folder azul denominado “PRUEBA”). **2.-** Que para el año 2009, la participación anual de la empresa Productos Familia, S.A. en el mercado colombiano ascendió al 30.5% en pañales para bebés y el 66.5% en pañitos húmedos, según lo expresa la Ficha Técnica del Índice Nielsen de Detallistas (RMS) de fecha 30 de julio de 2010, referente en los últimos siete años, (Folder azul denominado “PRUEBA”). **3.-** Que los gastos relacionados con la marca “PEQUEÑÍN”, para los años 2007 a 2009 y primer semestre del 2010, en que incurrió la empresa Productos Familia, S. A. superaron los 54 mil millones de pesos colombianos, según indica el Informe de la empresa Pricewaterhouse Coopers Colombia Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, (Folder azul denominado “PRUEBA”). **4.-** Que las ventas correspondientes a los productos identificados con la marca “PEQUEÑÍN”, para los años 2007 a 2009 y primer semestre del 2010, superan los 3,76 millones de dólares en ventas al exterior y 628,5 millones de pesos colombianos en ventas nacionales, según se informa en Certificación emitida el 04 de agosto de 2010 por la empresa Pricewaterhouse Coopers Colombia Limitada, (Folder azul denominado “PRUEBA”). **5.-** Que la marca “PEQUEÑÍN” ha sido publicitada mediante diversos videos y spots televisivos, publicaciones, internet y redes sociales, (ver CD’s contenidos en Folder azul denominado “PRUEBA”). **6.-** Que los paños humedecidos “PEQUEÑÍN” se comercializan desde antes del año 1997 en varias ciudades de Colombia, tales como Medellín (folio8), Cali (folio 65) y Bogotá (folio 259) en razón de lo cual se realizaron estudios de evaluación de la publicidad sobre éstos en los años 1997 y 1998 a



cargo de la empresa Napoleón Franco & Compañía, S. A. (ver Informe Final contenido en sobre manila).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la prueba presentada por la empresa opositora, manifiesta que el registro de una marca en otro país; en este caso Colombia, no implica que allí sea ésta notoria. Agrega que en aplicación del Principio de Independencia Marcaria o Territorialidad, una marca registrada es independiente de las solicitadas o registradas en los demás países miembros del Convenio de París y por ello, el hecho de estar registrado en alguno de esos países, es un elemento que carece de valor, a los efectos de determinar su notoriedad. Agrega el Registro a quo en la resolución recurrida que: *“...Si bien el oponente presenta una serie de documentos que brindan información exacta de la publicidad, así como de las ventas de la marca PEQUEÑÍN en Colombia, éstos no son suficientes para declarar la notoriedad de un signo, ya que la empresa oponente no aporta un documento en el cual se indique expresamente el reconocimiento de la notoriedad de la marca PEQUEÑÍN, por una autoridad competente de Colombia, por lo tanto dicho distintivo no puede declararse notorio tanto por no existir un documento idóneo que haya declarado la marca PEQUEÑÍN como notoria, así como que el derecho de marcas es meramente territorial y en la prueba aportada no consta el conocimiento de la marca en cuestión por parte del consumidor costarricense./ En consecuencia la prueba anterior no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 b bis del Convenio de París...”* concluyendo que, en virtud de no demostrar la oponente la notoriedad de sus marcas, corresponde acoger la solicitud presentada por la empresa



**Trading Blue Mountain Sociedad de Responsabilidad Limitada**, tramitada en el Expediente No. **2010-2774** por asistirle a ésta el derecho de prelación, al haber presentado su solicitud con fecha anterior a la oponente, rechazando en consecuencia las solicitudes presentadas por ésta última y que fueran tramitados bajo los Expedientes Nos. **2010-6897** y **2010-6899**.

Inconforme, la representación de la empresa recurrente, PRODUCTOS FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, dentro de sus agravios manifiesta que en su resolución, el Registro parte de premisas falsas y en consecuencia le conducen a una conclusión que también es falsa. Manifiesta que es erróneo lo afirmado por el registrador, en el sentido que, a pesar de haber sido aportada por la opositora, documentación tendiente a acreditar la notoriedad de la marca “PEQUEÑÍN”, al no aportar ésta “...un documento en el cual se indique expresamente el reconocimiento de la notoriedad de la marca PEQUEÑÍN, por una Autoridad competente en Colombia, por lo tanto dicho distintivo no puede declararse notorio...”. Argumento que, según alega el recurrente, es falso por cuanto la legislación costarricense no exige esa declaración como presupuesto para reconocer y declarar la notoriedad de un signo, tal como dispone el inciso e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas, siendo que, aún tratándose de una notoriedad extranjera, ésta puede demostrarse acreditando su conocimiento en cualquiera de los siguientes ámbitos: a. El sector pertinente del público; b. Los círculos empresariales pertinentes; c. Comercio Internacional.

Agrega que el Registro omitió entrar al análisis de la documentación que aportara esa representación, a pesar que con ella se demuestra un amplio conocimiento e intensidad en los tres supuestos referidos. Específicamente se demuestra que la marca es conocida por un muy alto porcentaje del público consumidor colombiano (un 66.5%), sea, por el sector pertinente del público, también se demuestra una apreciable antigüedad, extensión geográfica en otros países, intensidad de uso, comercialización y publicidad de diversa índole en Colombia, lo que implica su conocimiento en los círculos empresariales



pertinentes, así como en el comercio internacional de productos de papel en Clase 16. Afirma que de dicha omisión por parte del Registro deriva un vicio de falta de fundamentación y motivación de la resolución que recurre. En razón de todos estos alegatos, solicita se deje sin valor ni efecto la resolución apelada y se proceda a declarar con lugar la oposición interpuesta, ordenando continuar con el trámite de sus solicitudes de la marca PEQUEÑÍN en Clases 03 y 16, tramitadas según Expedientes Nos. 2010-6897 y 2010-6899, respectivamente.

**CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.** Sobre el reconocimiento de un signo marcario como notorio, la más calificada 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), (agregado el énfasis)

La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento 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, mediante la Ley No. 7484 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 No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No.



7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

*“Artículo 8.- 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.”* (agregado el énfasis)

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria con interés legítimo, para solicitar la nulidad de un signo distintivo o al mismo Registro de la Propiedad Industrial de declararla de oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la misma Ley de Marcas, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación y se contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la ley citada. En ese mismo sentido el artículo 44 de dicha ley establece la protección de las marcas notorias al decir:

*“Artículo 44.- (...) 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, de 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 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”,*



Es conveniente advertir, que los factores apuntados resultan 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 la 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 N° 8632 que entró en vigencia el 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación). Así, a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, se agregan los recogidos en la Recomendación, en su artículo 2 1) b), incisos 4, 5 y 6:

***“Artículo 2. Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro***

***1) [Factores que deberán considerarse]***

*(...)*

***b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:***

- 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;*
- 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;*
- 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*



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 a 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**.*

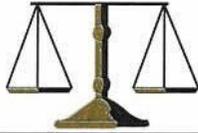


*Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor **conocimiento que pueda tener el público consumidor** respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su **difusión a través de una campaña de publicidad**, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”. (agregado el énfasis)*

**QUINTO. SOBRE EL FONDO. DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA RECURRENTE.** Así las cosas, del análisis de toda la norma transcrita en relación con el reconocimiento de una marca como notoria, considera esta Autoridad de Alzada que lleva razón en sus alegatos la recurrente, por cuanto, no existe norma alguna que exija; como requisito para que un signo marcario merezca este reconocimiento y en consecuencia se constituya acreedor de una protección especial, el haber sido declarada como notoria en su país de origen, véase que el inciso e) de nuestro artículo 8 es claro al establecer como causal de irregistrabilidad cuando 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 (...), y que pertenezca a un tercero, (...), cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad...**”*

En el presente asunto, como argumento principal la empresa accionante alegó la notoriedad de la marca “**PEQUEÑÍN**”, aportando abundante documentación para comprobar su dicho.

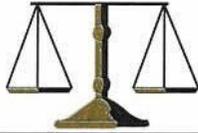
Contrario a la omisión; por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de entrar a valorar tanto la prueba aportada, como los alegatos expresados por la parte recurrente, considera este Tribunal que algunos de esos documentos constituyen prueba idónea y útil para el



dictado de la presente resolución. Tal es el caso de la carta emitida por del Presidente de la empresa TBWA COLOMBIA, S.A.; Jaime Hernán Uribe Echavarría, en la cual manifiesta que ha tenido vínculos comerciales con la empresa PRODUCTOS FAMILIA, S.A. desde el año 1997, para diseñar, desarrollar e implementar campañas publicitarias tendientes a consolidar en el mercado la marca PEQUEÑÍN, la cual, en conjunto con los estudios de evaluación de la publicidad elaborados por la empresa Napoleón Franco & Compañía, S. A. demuestran que la marca se utiliza con gran suceso en el mercado colombiano desde antes del año 1997.

Téngase presente que, dentro de la prueba valorada por este Tribunal, se encuentra la certificación de la cuota de mercado en Colombia, lo que denota su gran presencia a nivel interno, y que, según se confirma del Estudio elaborado por la empresa Nielsen de Colombia, Ltda, con relación al mercado de pañales y toallitas de bebés para los últimos 7 años en ese país; y que fuera traído al expediente mediante el documento denominado “Ficha Técnica del Índice Nielsen de Detallistas (RMS)”, se concluye que para el año 2009 la participación anual de la empresa Productos Familia, S.A. ocupaba el 30.5% en pañales para bebés y el 66.5% en pañitos húmedos.

Adicionalmente, mediante documentación proveniente de auditorías a cargo de la firma Pricewaterhouse Coopers Colombia Limitada, se detalla tanto la cuota de mercado de la marca, como la inversión que la empresa ha hecho en publicidad de esa marca en Colombia. Al respecto, se demuestra que la empresa Productos Familia, S. A. ha realizado una importante inversión en publicidad, por cuanto, según afirma su Revisora Fiscal en Colombia; Sandra Milena Mejía O. de la citada empresa auditora, los gastos relacionados con la marca “PEQUEÑÍN”, para los años 2007 a 2009 y primer semestre del 2010, ascienden a más de 9 mil millones de pesos colombianos, y que sus ventas suman más de 3,76 millones de dólares en el exterior y se elevan por encima de los 628,5 millones de

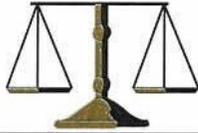


pesos colombianos en ventas nacionales.

De la misma forma, se logra verificar que la marca “PEQUEÑÍN” ha sido publicitada mediante diversos comerciales y spots publicitarios, lo cual es corroborado a través de los CD’s que nos aportan, dentro de los cuales se encuentran diferentes anuncios con relación a la marca y los productos que ésta protege, sea pañales y toallitas húmedas de diferentes tipos. Aportando también una serie de empaques originales que se utilizan para esa marca, respecto de esos diferentes tipos de productos. Pudimos corroborar también que en internet se encuentra la página denominada Pequeñín, lo cual resulta un elemento igualmente importante porque es uno de los medios por los que la empresa ha hecho publicidad, a través de internet, aparte de que también ha tenido presencia en redes sociales.

Es así que, con base en esta serie de elementos que han sido aportados al expediente, concluye este Tribunal que la empresa opositora y apelante, ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Marcas y la normativa atinente, teniendo por demostrada la extensión del conocimiento de la marca por el sector pertinente del público, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción, la antigüedad y uso constante de la marca. En el mismo sentido, mediante estudios auditados por Pricewaterhouse Coopers Colombia Limitada, hemos tenido a la vista el análisis de la producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, correspondiéndole a este Tribunal, en cumplimiento de esa normativa nacional e internacional, declarar que la marca “PEQUEÑÍN” es notoria en clase 16 y 3.

De conformidad con lo anterior, al cotejar el signo “**PEQUEÑÍN**” para proteger y distinguir productos en Clase 16, solicitado por la empresa **Trading Blue Mountain S.R.L.**, con los que ha solicitado la opositora y cuya notoriedad ha tenido por demostrada este Tribunal, es claro que presentan un riesgo de confusión que debe prevenirse, según lo



expresa el artículo 8 inciso e) de la citada Ley de Marcas, denegando su registro.

En razón de lo anterior, este Órgano Superior declara la notoriedad de la marca **“PEQUEÑÍN” en clase 3 y 16**, cuya titular es la empresa opositora y ahora recurrente, se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, cuarenta y un segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, en consecuencia se deniega el registro solicitado por **Trading Blue Mountain S.R.L.** y en su lugar se admiten, tanto la oposición, como el recurso de apelación en todos sus extremos, acogiendo las dos marcas denominadas **“PEQUEÑÍN”** solicitadas en las Clases 3 y 16 por la empresa Productos Familia S. A.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **PRODUCTOS FAMILIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, cuarenta y un segundos del veintinueve de noviembre del dos mil once, la cual en este acto se revoca, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca **“PEQUEÑÍN”** que en Clase 16 Internacional solicitó la empresa **TRADING BLUE**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**MOUNTAIN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** y que fuera tramitado bajo el **Expediente No. 2774-2010**. En consecuencia, se ordena al Registro de la Propiedad Industrial proceda a admitir las marcas “**PEQUEÑÍN**” que en Clases 03 y 16 solicitó la empresa opositora y que fueron tramitadas bajo los **Expedientes No. 6899-2010 y 6897-2010**. Asimismo, se declara la **NOTORIEDAD** de las marcas admitidas en estas diligencias “**PEQUEÑÍN**” en clase 03 y 16, que son propiedad de la empresa recurrente **PRODUCTOS FAMILIA, S.A.** 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*