



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0075-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de comercio “SMITH & WESSON”

SMITH & WESSON CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5550-2009)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1349-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con veinticinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-434-595, en representación de la empresa **SMITH & WESSON CORP.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y un minutos, veinticuatro segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 24 de junio de 2009, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por el Licenciado Javier León Longhi, abogado, con cédula de identidad 1-4662-042 en su condición de Apoderado Especial de la compañía **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, solicita la inscripción de la marca de comercio “SMITH & WESSON” para proteger y distinguir: *cigarrillos, tabaco, productos*



de tabaco, encendedores, fósforos y artículos para fumadores, en Clase 34 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de febrero de 2010, suscrito por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **SMITH & WESSON CORP.**, presenta oposición a la inscripción solicitada.

TERCERO. Que mediante la resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y un minutos con veinticuatro segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición presentada por **SMITH & WESSON CORP.**, y admite el registro de la marca “**SMITH & WESSON**” solicitada por **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que por probados tuvo el Registro a quo en la resolución apelada, indicándose que



el hecho probado segundo, referente a las marcas inscritas a nombre de la opositora se sustenta a folios 368 a 373 del expediente. Asimismo, se enlistan con ese carácter y que resultan de relevancia para la resolución del proceso, los siguientes:

III.- Marca Smith & Wesson, inscrita por la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, bajo el Registro No. 95164. (Ver folios 20 bis a 23 y 37 a 40).

IV.- Marca Smith & Wesson, inscrita por la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, bajo el Registro No. 23056 (Ver folios 26 a 27 y 43 a 45).

V.- Artículos publicitarios en donde se relaciona la marca Smith & Wesson, (ver sobre de prueba adjunto al expediente).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con ese carácter, que resulten relevantes para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS APORTADOS POR LA RECURRENTE. En la resolución apelada, manifiesta el Registro de la Propiedad Industrial, que la prueba incorporada en la declaración jurada emitida por el señor Leland A. Nichols, en su condición de Vicepresidente de Ventas y Mercadeo de la corporación Smith & Wesson Corp., no cumple con los requisitos legales necesarios para ser tomada en cuenta, ya que la misma no constituye una certificación de los documentos anexados, por cuanto éstos no cuentan con la debida legalización y traducción, y por ello deben ser considerados como simples manifestaciones de dicho funcionario, dado lo cual, no existe dentro del expediente certeza de la veracidad de todo lo afirmado en la indicada declaración jurada, en razón de lo cual, este Registro no admite como elementos probatorios las copias simples de certificados de las marcas en diferentes países de América, Australia y Europa, así como los registros No. 23056 y No. 95164 otorgados en los Estados Unidos de América. En el mismo sentido, afirma el Órgano Registral que las revistas aportadas, por sí mismas no resultan prueba suficiente para tener por demostrada la notoriedad que alega la empresa opositora.



En este orden de ideas, este Tribunal, consideró que efectivamente la declaración jurada del señor Leland A. Nichols por sí sola no da certeza de todo lo manifestado, y por ello, mediante resolución de las 12:30 horas del 23 de febrero de 2011, previno a la recurrente que debía ajustar las relacionadas copias simples a lo estipulado en los artículos 70 a 73 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, emitidos por la entonces Dirección Nacional de Notariado, así como la traducción al idioma español de los documentos aportados en lengua extranjera, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales No. 8142 y su Reglamento.

En respuesta a dicha prevención, la representación de la empresa opositora aporta la traducción de los documentos que lo requerían, pero afirma que los documentos visibles a folios 54 a 345 son los anexos de la declaración jurada emitida por el representante y que los mismos se aportaron de manera ilustrativa y aclaratoria de lo ahí manifestado. Por ello, al carecer dichos documentos de los requisitos legales indicados, no pueden constituirse en elementos probatorios idóneos a considerar en esta resolución.

No obstante, una vez estudiada la documentación aportada por la opositora, concluye este Tribunal que algunos de éstos documentos de prueba sí cumplen con los requisitos legales de autenticación consular y respectiva legalización, para ser considerados como hechos probados de utilidad para el dictado de la presente resolución. Tal es el caso de los certificados de Registro de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, los artículos de revistas especializadas en armas y la relacionada declaración jurada, todos los cuales han sido incorporados y tenidos por hechos probados enumerados en el Considerando anterior como (III) a (V). Es por el anterior fundamento que, esta Autoridad, comparte solamente en forma parcial el criterio del Registro de la Propiedad Industrial para no admitir como válida la prueba presentada por la oponente, y en cuanto a la correctamente presentada según el criterio de ésta Autoridad, será valorada más adelante.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, indicando por una parte que la representación de la empresa oponente, **SMITH & WESSON CORP.**, no aporta la prueba necesaria para demostrar la notoriedad de los signos marcarios a su nombre. Agrega que, es claro que no existe relación o nexa, ni coincidencia en los canales de distribución entre los productos que protegen las marcas inscritas a favor de la sociedad oponente y los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado, aunado a que los productos de ambos signos van dirigidos a diferentes segmentos de consumidores, por lo que de conformidad con el Principio de Especialidad, contenido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 del Reglamento de la misma ley, y que; la marcada diferencia entre sus productos impide que se genere confusión en el público consumidor y por ello resulta innecesario el cotejo marcario.

El apelante alega que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se basa en argumentos injustos y contrarios a la ley, e invoca el Convenio de París en lo relacionado con la protección de marcas notorias y en sentido de que debe reconocerse la condición de notoriedad a la marca **“SMITH & WESSON”** cuyo titular es su representada, que según afirma es la más famosa a nivel mundial para proteger armas de todo tipo. Agrega que, a pesar que el Registro de la Propiedad Industrial invalida toda la prueba aportada, con ella se acredita su importancia a nivel mundial, los volúmenes de comercialización y la antigüedad de la marca, así como su reconocimiento por la comunidad mundial. Que se demostró que la marca 23056 se inscribió en los Estados Unidos de Norteamérica desde el año 1893 y es usada desde 1857. Alega que no es válido el fundamento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que los productos de las marcas en conflicto no tienen relación alguna, ya que, casualmente la notoriedad de un signo impide que sin la autorización de su titular pueda un tercero inscribirla en cualquier clase, pues lo contrario implicaría la disminución de su carácter distintivo, así como el aprovechamiento ilícito de la fama,



inversión, y otras ventajas que le ofrecería la marca reconocida como notoria.

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone como una de las causales para denegar el registro de los signos marcarios, cuando se pueda afectar derechos de terceros, sea, cuando la marca solicitada carece de la aptitud distintiva necesaria al grado de provocar un conflicto. Ese conflicto puede producirse cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, y los productos o servicios que distinguen son similares o susceptibles de relacionarse, haciendo surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

Bajo esta premisa, en un primer análisis del caso bajo estudio, al observar el signo “**SMITH & WESSON**”, propuesto por la empresa British American Tobacco Central America, S. A., en relación con los signos inscritos a favor de Smith & Wesson Corp., es indiscutible que existe una identidad de los mismos, ya que están constituidos por las mismas palabras. Ahora bien, bajo un segundo análisis y concretamente al examinar sus productos, es claro que éstos son muy diferentes, que se ubican en distintas clases y que no son susceptibles de ser relacionados entre sí, ya que el signo propuesto lo es para proteger y distinguir *productos de tabaco y cigarrillos, encendedores y otros artículos para fumadores*, mientras que los inscritos lo son para proteger *armas de fuego*.

Bajo este cuadro fáctico, podría llegar a suponerse que tal y como afirma el Registro a quo, el signo propuesto no presenta motivos de irregistrabilidad y por ello lo procedente sería



permitir su protección registral, dado que no infringe lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

No obstante lo anterior, en virtud de que ha sido alegada la notoriedad de las marcas inscritas a favor de la empresa recurrente, procede este Tribunal a realizar un tercer análisis de las marcas en pugna, a la luz de dicho agravio.

SEXTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS DE LA EMPRESA Oponente. En el presente asunto, como medio para su defensa, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca, aportando documentos para probar su dicho; dentro de los cuales se verifican los siguientes:

- 1- Que la marca Smith & Wesson, se encuentra inscrita bajo el **Registro No. 95164** en la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas desde el 03 de febrero de 1914, a nombre de la corporación Smith & Wesson Corp., *para revólveres, pistolas (pistolas automáticas, rifles y pistolas y municiones)*. Que no obstante esa fecha de inscripción la misma fue usada en el comercio desde el año 1857, según lo declara el Presidente de la empresa titular, señor Joseph H. Wesson, el 23 de octubre de 1913 y su registro fue solicitado el 05 de abril de 1913, (ver hecho probado III).
- 2- Que la marca Smith & Wesson, se encuentra inscrita bajo el **Registro No. 23056** en la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas desde el 16 de mayo de 1893, hoy a nombre de la corporación Smith & Wesson Corp., *para armas de fuego*. Que dicha marca se usó en forma continua en el comercio desde el año 1857, según lo declarado ante esa Oficina por el señor Walter H. Wesson en abril del año 1893 (Ver hecho probado IV).
- 3- En revistas especializadas en armas se relaciona la marca Smith & Wesson, por ejemplo: a) en el artículo titulado “**Más profesionales con Smith & Wesson**”, publicado en la **Revista “ARMAS”** No. 328, Año XXVIII, impresa en España y distribuida en Costa Rica por la Agencia de Publicaciones de Costa Rica S. A., (página



12) se informa del uso de las armas de esta marca en la Patrulla de Autopistas de la Policía del Estado de Carolina del Norte. b) en la **Revista “ARMAS Y MUNICIONES”** No. 281, impresa en España en el año 2009 y distribuida en Costa Rica por la Agencia de Publicaciones de Costa Rica S. A., tanto en artículos como en publicidad relaciona la marca “Smith & Wesson” indicando al respecto: **i)** en página 7 *“La firma Smith & Wesson ha recibido dos de los premios más prestigiosos que se otorgan en los Estados Unidos, el de mejor fabricante del año ...”*; **ii)** en página 10 *“La pistola M&P, de Smith & Wesson continúa su escalada...”* ; **iii)** en página 37 contiene publicidad de la marca bajo estudio. (ver hecho probado V)

Existe asimismo en el expediente una declaración jurada, emitida el 08 de febrero de 2001 por el señor Leland A. Nichols, quien en su condición de Vicepresidente de Ventas y Mercadeo de la empresa titular declara que las marcas “Smith & Wesson” han sido utilizadas en los Estados Unidos desde el año 1852. Asimismo, detalla los productos que se protegen con dichas marcas, especificando los montos correspondientes a las ventas netas a nivel mundial (años 2004 a 2009) y en América Latina (años 2002 a 2009), así como los montos (en dólares) que han sido invertidos en la promoción de sus productos alrededor del mundo (años 2002 a 2009).

Igualmente y dentro de la prueba que si fue valorada por el Registro, fueron la inscripción de las marcas bajo los **Registros costarricenses Nos. 99472, 108524 y 109709** desde los años 1997 y 1998.

Dicha prueba, posterior al análisis que en seguida se hará, será valorada bajo los criterios que establece la normativa que se indicará.

SETIMO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Para la determinación de notoriedad de las marcas, es importante destacar; en primer término, 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. La negrita ha sido agregada).*

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, tal es el caso del **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, criterio que ha sido avalado en forma más reciente por este Tribunal en reiteradas resoluciones relacionada con este tema, tal es el caso de los **Votos No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008 de la marca **Benihana**; **No. 792-2011** de las 11:50 horas del 10 de noviembre de 2011 de la marca **Kindle**; **Nos. 1129-2011 y 1130-2011** de las 10:25 y 10:30 horas, respectivamente, ambos del 14 de diciembre de 2011 de la marca **Subarú**.

Y es que, en nuestro ordenamiento, la obligatoriedad de brindar una protección especial a las marcas notorias, se fundamenta 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.



Para tal efecto, dispone 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.”* (El subrayado es nuestro).

A raíz de dicho compromiso se incorpora a la **Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos** (Ley No 7978 de 06 de enero del 2002), la exigencia de esa protección especial, disponiendo en su artículo 8 inciso e):

“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.”

Así que, de esta norma y de la que a continuación se indicará, 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 esa misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En este mismo sentido, en el **artículo 44** de la misma ley de cita, se reitera esa protección al establecer:

“(…) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.



En este punto, han quedado claramente establecidos los fundamentos legales que exigen una especial protección de las marcas notorias, así como el desarrollo que han tenido sus principios reguladores. En adelante resulta conveniente establecer los criterios que permiten determinar si un signo marcario puede o no ser considerado notorio. Al respecto, en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se formulan los criterios para decretar ese reconocimiento:

“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 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 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 tesis, 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)

OCTAVO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Expuesto lo anterior, cabe ahora analizar si la prueba esbozada en el CONSIDERANDO SEXTO, a la luz de la normativa expuesta, puede ser aceptada como idónea para declarar la característica de notoriedad a la marca “SMITH & WESSON”.

Tal como se indicó supra, el artículo 45 de la Ley de rito, nos establece las pautas para analizar si la prueba que se aporta alegando notoriedad, es o no suficiente e idónea para tal fin, en ese sentido y concretamente con los registros marcarios de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas números 95164 y 23056, en cuanto al primero, se indica que la marca



SMITH & WESSON, se registró por un término de 20 años desde el 3 de febrero de 1914 y que su primer uso en el comercio fue en el año 1857, uso que igualmente indica el certificado con registro número 23056, ambos vigentes a la fecha, con lo cual se demuestra conforme al citado artículo, la antigüedad de la marca. Estos certificados analizados conjuntamente con la prueba publicitaria, concretamente las revistas que se indican tanto en el hecho probado V y el punto 3) del CONSIDERANDO SEXTO, comprueban que dicho signo se encuentra en uso y que ha sido difundido y promovido tal como lo establece el inciso b) de dicho numeral. Asimismo, junto con la prueba supra dicha y que como se indicó está resultando idónea para el caso que se analiza sobre la notoriedad, es relevante tomar en cuenta la declaración jurada ofrecida por el señor Leland A. Nichols, ya que esa información es coherente tanto con los certificados de la Oficina de Patentes y Marcas Estadounidense, como los certificados de la marca en Costa Rica y con la publicidad en las revistas especializadas, siendo que ciertamente se comprueba que esa marca se vende a una amplia gama de consumidores, precisamente por la difusión o publicidad que durante todo el tiempo que ha estado en el mercado ha realizado, siendo que los números establecidos a folios 32 y 33, pueden perfectamente ser ciertos, ya que al comprobarse lo preceptuado por los incisos a) y b) del citado artículo, lógicamente la empresa titular de la marca en discusión debe obtener los ingresos conforme a las ventas que realice, lo cual es un indicativo más, de que la marca tiene uso, difusión y es conocida por el consumidor y que se distingue dentro del comercio.

Partiendo de lo anterior, a este Tribunal le ha quedado claro que la titular de la marca “**SMITH & WESSON**”, ha hecho grandes esfuerzos en el mercado y ha invertido gran cantidad de dinero en publicidad, para que su marca sea conocida por los consumidores y adquiridos los productos que protege, que como se indicó, están en el mercado desde vieja data, lo que hace aún más fuerte su uso y extensión del conocimiento. Lo anterior aunado a la inscripción tanto extranjera como nacional y visto la prueba como un todo, tal como ha sido criterio del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Séptima, Segundo Circuito Judicial de San José, mediante resolución de las 14:35 horas del 29 de julio de 2011, que en lo que



interesa dice: *“el principio de la unidad de la prueba. En virtud, el Juez no puede analizar los elementos de juicio que aportan las partes al proceso aislada e individualmente, sino en su conjunto, para darles de acuerdo a la sana crítica o a la tarifa legal, el valor que les corresponde”*, hace que el signo analizado haya adquirido la característica de Notoria y en ese sentido es declarada por este Órgano Superior Administrativo.

Por lo anterior, contrario a lo mantenido por el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución, es indiscutible el posicionamiento que ha tenido ese signo a través de muchos años, adquiriendo la condición de *notoriedad* dentro del comercio de armas a nivel internacional, y haciéndose acreedor de una especial protección que produce un rompimiento del principio de especialidad, es decir, ampliando su oponibilidad a todas aquellas marcas que se le opongan, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve a un riesgo de asociación con un tercero o un aprovechamiento injusto de su notoriedad. Partiendo de esto, al cotejar los signos en pugna resulta evidente que entre ellos existe identidad, ya que el elemento denominativo en ambos es “SMITH & WESSON” pero , al determinarse la notoriedad de la marca inscrita, se rompe el principio de especialidad marcario, analizado como segundo escenario en el Considerando Quinto, por ello; tal como afirma el recurrente en sus agravios, a pesar de que no existe relación alguna entre los productos que protegen los signos inscritos con los que pretende proteger el signo solicitado, el registro propuesto es susceptible de crear confusión en el consumidor, toda vez que lo induciría a asociarlos entre sí, pudiendo llevar a ese público a pensar erróneamente, que los productos de ambos tienen un origen común.

Así las cosas, en el caso bajo estudio, contrario de lo resuelto por el Registro **a quo**, considera este Tribunal que la marca opositora, propiedad de la empresa **SMITH & WESSON CORP.**, es notoria y por ello le asiste un mejor derecho, en consecuencia no puede acceder a la inscripción de la marca solicitada, por cuanto ello permitiría un aprovechamiento injusto de la



fama del signo inscrito y usado con anterioridad, violentando lo dispuesto en el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con fundamento en todas las anteriores consideraciones, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **SMITH & WESSON CORP.**, revocando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, veinticuatro segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez, para que se deniegue el registro en Clase 34 del signo “**SMITH & WESSON**” solicitado por la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA, S.A.** y se declare la notoriedad de las marcas “**SMITH & WESSON**” inscritas a nombre de la recurrente bajo **Registros Nos. 99472, 108524 y 109709**.

NOVENO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **SMITH & WESSON CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, veinticuatro segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez, la cual se revoca para que se deniegue el registro del signo “**SMITH & WESSON**” en Clase 34, solicitado por la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA,**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

S.A. Asimismo, se declara la notoriedad de las marcas **SMITH & WESSON**” inscritas bajo **Registros Nos. 99472, 108524 y 109709** a nombre de la empresa **SMITH & WESSON CORP.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38

- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- TG. Marcas Inadmisibles
- TNR. 00.41.33