



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0475-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

“BUFFALO (DISEÑO)”

3681441 CANADA INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 6616-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

### *VOTO No. 1441-2012*

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **3681441 CANADA INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Canadá, domiciliada en 400 Sauvé West, Ciudad de Montreal, Provincia de Quebec, Código Postal: H3L 1Z8, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con doce minutos y cincuenta y cinco segundos del treinta de marzo de dos mil doce.

#### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 12 de julio de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Alfonso José Jiménez Meza**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad No. 1-0565-0248, en su condición de Apoderado Especial del señor **José Salvador Enrique Batarse Gadala María**, conocido como **José Salvador Enrique Batarse**, mayor, casado una vez, Empresario, de nacionalidad salvadoreño, con cédula de residencia de Costa Rica número 122200045935, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BUFFALO (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*jeans, ropa de vestir de*



*hombres, mujeres y niños, calzado y sombrerería*”, en clase 25 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de noviembre de 2011, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **3681441 CANADA INC.**, presentó oposición a la inscripción de la marca dicha, con base en la inscripción en Costa Rica y asimismo con fundamento en la notoriedad de las marcas de su propiedad **“BUFFALO”** y **“BUFFALO DAVID BITTON”**.

**TERCERO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con doce minutos y cincuenta y cinco segundos del treinta de marzo de dos mil doce, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de la empresa **3681441 CANADA INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BUFFALO (DISEÑO)”** en clase 25 internacional, presentada por el señor **ALFONSO JOSE JIMENEZ MEZA**, en su condición de Apoderado Especial del señor **JOSE SALVADOR ENRIQUE BATARSE GADALA MARIA**, *la cual acoge*, resolución que es apelada por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **3681441 CANADA INC.**, 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados relevantes para la resolución del presente proceso, los siguientes:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre del solicitante, sea del señor **JOSE SALVADOR ENRIQUE BATARSE GADALA MARIA**, el nombre comercial **“BUFFALO (DISEÑO)”**, bajo el Registro No. 50802, inscrito desde el 20 de julio de 1976, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa y de calzado”*. (ver folios 220 y 221)
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa oponente **3681441 CANADA INC.**, las marcas de fábrica **“BUFFALO DAVID BITTON”**, bajo el Registro No. 143919, inscrita desde el 30 de enero de 2004, vigente hasta el 30 de enero de 2014, para proteger y distinguir: *“Vestido, calzado y sombrerería”*, en clase 25 de la nomenclatura internacional; y **“BUFFALO”**, bajo el Registro No. 149431, inscrita desde el 27 de agosto de 2004, vigente hasta el 28 de agosto de 2014, para proteger y distinguir: *“Vestido, calzado y sombrerería”*, en clase 25 de la nomenclatura internacional. (ver folios 216 al 219)
3. Que mediante Resolución REF. 83-SM-05/3 s.e., dictada a las 09:30 horas del 12 de marzo de 2011, por el Juzgado Cuarto de lo Mercantil de San Salvador, debidamente autenticada, la cual se encuentra firme, se declaró sin lugar la Nulidad de la Marca **“BUFFALO y diseño”**, solicitada por la empresa **SARAFINA INVEST LIMITED** contra **JOSE SALVADOR ENRIQUE BATARSE**, y asimismo se reconoció la notoriedad en El Salvador de la marca **“BUFFALO y diseño”**, propiedad del demandado señor **José Salvador Enrique Batarse**, circunstancia que se demostró mediante la abundante prueba documental consistente en: 1) Informe original de búsqueda de titulares a favor del señor Batarse expedido por el Registro de Comercio, en la cual constan la fecha de inscripción de la Marca de Fábrica y Comercio **“BUFFALO y diseño”** en el año de 1965; 2) Fotocopias certificadas por el Registrador del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Dirección de Propiedad Intelectual del Registro de Comercio, así como renovaciones del certificado del Registro de Marca de Fábrica y Comercio, **“BUFFALO y diseño”** y sus distintas modalidades, clase 25 propiedad del demandado; 3) Resoluciones originales dictadas por la Dirección de Propiedad Intelectual



en las cuales se resuelve sobre la notoriedad de la Marca “**BUFFALO**”, propiedad del señor José Salvador Enrique Batarse conocido por José Enrique Batarse, las cuales hacen plena prueba conforme a lo prescrito en el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles; 4) Publicidad en periódicos de circulación nacional, impresiones y brouchoures propagandísticos; así mismo inscripciones marcarias en países centroamericanos, las cuales al ser agregadas al proceso y no ser redargüida su legitimidad hacen plena prueba.(ver folios 98 al 112)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho relevante en ese sentido para la resolución del presente proceso el siguiente:

**UNICO:** Que las marcas “**BUFFALO**” y “**BUFFALO DAVID BITTON**”, propiedad de la empresa oponente **3631441 CANADA INC.**, hayan sido declaradas notorias.

**TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA RECURRENTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada y acoge el signo marcario solicitado, indicando que analizado el caso que nos ocupa, y a pesar que el cotejo marcario realizado refleja la identidad de las marcas, el solicitante goza de un derecho adquirido, por dos razones importantes, primero que su marca fue declarada notoria en El Salvador y segundo, que además de eso cuenta con el registro previo del nombre comercial “**BUFFALO (DISEÑO)**”, Registro No. 50802, inscrito desde el 20 de julio de 1976, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa y de calzado*”; y que ya desde 1976 el solicitante tiene su derecho debidamente consolidado, al contar con el registro del nombre comercial citado, cuyo giro es la venta de ropa y de calzado, misma que es análoga a la clase 25 que pretende registrar, con la marca “**BUFFALO (DISEÑO)**”, de ahí que no es posible denegar su derecho al registro, a pesar de existir registros de un tercero idénticos, sea de la empresa **3681441 CANADA INC.**, cuya validez no se puede examinar en el presente proceso. Agrega que el registro anterior del solicitante le da ese derecho de prelación frente a las marcas oponentes, que lograron su registro a pesar de existir uno previo, sea, el nombre comercial del solicitante. Concluye que al contar el solicitante con un derecho inscrito consolidado en Costa Rica, y que asimismo su



marca fue declarada notoria en El Salvador, reconociéndole el Órgano a quo esa notoriedad a su signo, le beneficia el derecho de prelación, razón por la cual la oposición fue rechazada y en su lugar se acogió la marca solicitada **“BUFFALO (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“Jeans, ropa de vestir de hombres, mujeres y niños, calzado y sombrerería”*, en clase 25 internacional, a nombre del señor **JOSE SALVADOR ENRIQUE BATARSE GADALA MARIA**.

Por su parte, la empresa apelante y oponente en la presente solicitud de inscripción, alega en sus agravios los antecedentes y la notoriedad de sus marcas **“BUFFALO DAVID BITTON”** y **“BUFFALO”**, que se encuentran registradas en Costa Rica, indicando que su representada es propietaria de un negocio dedicado a la moda, diseño y confección de ropa, accesorios y zapatos, cita además que los distribuidores de sus marcas son mundialmente conocidos como THE BAY, MACY’S, DILLARD’S, BLOOMINGDALE’S, LORD & TAYLOR, y que sus marcas son distribuidas prácticamente en todo el territorio de Estados Unidos y Canadá; alega además que es propietaria de un dominio que contiene la marca **“BUFFALO”** como [www.buffalojeans.com](http://www.buffalojeans.com), donde puede apreciarse la información indicada líneas atrás. Agrega que se evidencia que la Marca impugnada **“BUFFALO (DISEÑO)”**, **“BUFFALO”** y **“BUFFALO DAVID BITTON”**, protegen los mismos servicios de la clase 25 internacional, aumentando el riesgo de confusión y el riesgo de asociación para el consumidor, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica entre estas, fundamentando su oposición y la presente apelación en los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, donde se indica que no podrán ser registradas marcas que infrinjan derechos de terceros. Finalmente alega que no existe ninguna novedad en el signo que se pretende registrar **“BUFFALO (DISEÑO)”**, por lo que autorizar el registro de la marca haría que el solicitante abuse del nombre generado por su representada, durante sus 23 años de existencia.

**CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.** Así las cosas, 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<sup>1</sup>, así como más recientemente en reiteradas ocasiones este Tribunal se ha referido al tema (Ver Votos Nos. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008 – **Benihana**; 792-2011 de las 11:50 horas del 10 de noviembre de 2011 – **Kindle**; 1129-2011 y 1130-2011 de las 10:25 y 10:30 horas, respectivamente, ambos del 14 de diciembre de 2011 – **Subarú**).

Recuérdese que 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

---

<sup>1</sup> “(...) 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 (...)”



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 No. 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 No. 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 (ADPIC), 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.”*

Conviene aclarar, 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 según se indicó anteriormente al marco jurídico nacional, conforme con 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). 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 un signo notoriamente conocido y utilizado 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 CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS DE LA EMPRESA Oponente 3681441 CANADA INC., Y SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SOLICITADA POR EL SEÑOR JOSÉ SALVADOR ENRIQUE BATARSE GADALA MARÍA.** En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de sus marcas como medio para su defensa, aportando como prueba para demostrarla copias certificadas de las impresiones de las páginas web: [www.buffalojeans.com](http://www.buffalojeans.com), [www.corsets-lingerie.co.uk](http://www.corsets-lingerie.co.uk) y [www.palaciodelhierro.com.mx](http://www.palaciodelhierro.com.mx); así como copias certificadas de la búsqueda en Google de la marca “**Buffalo David Bitton**”, aportadas por la representación de la empresa oponente en original, en el expediente 2007-1737 (ver folios 152 al 194). Con respecto a esta prueba, este Tribunal comparte el criterio del Órgano a quo, en relación a que las páginas web no son suficientes por sí mismas en forma aislada, para demostrar la notoriedad de un signo, máxime si se le está indicando a la autoridad correspondiente revisarlas, se considera que la información que se encuentra en dichas páginas no aporta ni da la posibilidad al Registro ni a este Tribunal de emitir un pronunciamiento objetivo acerca de la notoriedad del signo oponente, en razón de que las páginas son de carácter particular, privadas, meramente comerciales, y por lo tanto no puede emitirse un juicio de veracidad sobre la información que las mismas contienen, ni brindar un dato específico de la cantidad de ventas de la marca y a qué sector del público llega, ni se aporta con esos datos la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, ni la intensidad, ni el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, la antigüedad de la misma, ni su uso constante; ni la producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, datos esenciales para determinar



la notoriedad de un signo distintivo. Debe hacer notar este Tribunal que dichas páginas no proporcionan información relativa a los aspectos anteriormente señalados, por lo que por sí solas no son suficientes para determinar la notoriedad tal y como lo indica el Órgano a quo.

Comparte la mayoría de este Tribunal lo expresado por el Órgano a quo al señalar lo siguiente:

*“(…) En resumen, con la prueba aportada no podemos identificar el conocimiento de la marca oponente por un determinado porcentaje del público consumidor, no sabemos cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla. No encontramos dato alguno que nos de la cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con las marcas oponentes y la posición que éstas ocupan en el mercado, indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado. No existe prueba en el expediente que nos brinde algún dato o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, la prueba es insuficiente en ese sentido, la prueba aportada no expresa dato alguno en cuanto a los medios utilizados, lugares y cantidad de recursos invertidos en publicidad.*

*En consecuencia la prueba anterior no demuestra la notoriedad de las marcas “BUFFALO” y “BUFFALO DAVID BITTON”, 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 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. (…)”*

De la relación de estos documentos, en su conjunto, así como de los agravios expresados por la parte recurrente, antes esbozados y conforme lo indican los artículos 44 y 45 de la Ley de rito, para la mayoría de este Tribunal no resultan suficientes para demostrar la notoriedad de las marcas propiedad de la empresa oponente **3681441 CANADA INC., “BUFFALO DAVID**



**BITTON**” y **“BUFFALO**”, ya que no queda probado en autos que son ampliamente conocidas dentro del sector pertinente. Recordemos que la notoriedad es una excepción al principio de territorialidad y que debe ser demostrada ampliamente en el país de la Unión que se solicita para que sea concedido, todo conforme a los ya citados artículos de la Ley de rito o bien aportar documento idóneo del país de origen en donde se le haya concedido esa característica.

En cuanto al signo marcario **“BUFFALO (DISEÑO)”**, solicitado por el señor **José Salvador Enrique Batarse Gadala María**, en El Salvador, con base en la Sentencia en firme REF: 83-SM-05/3 s.e., de las 09 horas con 30 minutos del 12 de marzo de 2009, dictada por el Juzgado Cuarto de lo Mercantil de San Salvador, fue declarada su notoriedad, para la clase 25 de la nomenclatura internacional, resolviendo en lo que nos interesa, lo siguiente:

*“(…) en El Salvador, la marca **“BUFFALO y diseño”** propiedad del demandado señor José Salvador Enrique Batarse conocido por José Enrique Batarse, **ha demostrado ser notoria en este territorio**, circunstancia que se demuestra mediante la abundante prueba documental. (…)*” (el resaltado es nuestro)

Ante esto se tiene dos circunstancias ciertas: una que el Señor Batarse tiene un signo inscrito con anterioridad a los registrados por la empresa **3681441 CANADA INC.** Y otra que en El Salvador el signo marcario **“BUFFALO”**, fue declarado notorio por una autoridad judicial. Esto implica que a la luz de la normativa expuesta supra al signo **“BUFFALO”** del Señor Batarse no se le puede negar la inscripción; pues de hacerlo se infringe lo dispuesto en el Convenio de París en su artículo 6 bis inciso 1) relacionado con el artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ya citados, que en síntesis contemplan el compromiso de respetar los signos notorios en los países de la Unión. Por ende, independientemente de su inscripción o no, ya el país tiene el deber de protegerla por su condición de notoria, por el solo hecho de estar integrada la citada normativa dentro del ordenamiento jurídico.



Ahora bien, sobre los alegatos del recurrente, debe señalarse que la notoriedad que argumentó de sus signos no pudo ser demostrada en este expediente, elemento que hubiera llevado a otro tipo de análisis para el caso concreto.

Ante esta situación, para la mayoría del Tribunal, estos no tienen el soporte que pueda conducir a variar lo resuelto por el ad quo. Queda claro para este Órgano de alzada que el registro anterior del solicitante le otorga un derecho de prelación frente al oponente y que la notoriedad le asigna un derecho de protección, por el deber del Estado de actuar en el sentido; sin duda el presente caso es excepcionalísimo por la existencia de dos derechos ya consolidados registralmente por el transcurso de los años; lo cual deja subsistiendo registralmente dos signos marcarios similares. En virtud de lo anterior, se acoge por mayoría la marca solicitada “**BUFFALO (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*Jeans, ropa de vestir de hombres, mujeres y niños, calzado y sombrerería*”, en clase 25 internacional, a nombre del señor **JOSE SALVADOR ENRIQUE BATARSE GADALA MARIA**.

**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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **3681441 CANADA INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con doce minutos y cincuenta y cinco segundos del treinta de marzo de dos mil



doce, la cual se confirma en todos sus extremos, y por ende se rechaza la oposición interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición antes dicha, y se acoge la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BUFFALO (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*Jeans, ropa de vestir de hombres, mujeres y niños, calzado y sombrerería*”, en clase 25 internacional, solicitada por el Licenciado **Alfonso José Jiménez Meza**, Apoderado Especial del señor **JOSE SALVADOR ENRIQUE BATARSE GADALA MARIA**. Asimismo se reconoce la notoriedad del signo “**BUFFALO (DISEÑO)**”, propiedad del señor **José Salvador Enrique Batarse Gadala María**, declarada en el Estado de El Salvador. El Juez Suárez Baltodano salva el Voto 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*

#### **VOTO SALVADO DEL JUEZ PEDRO DANIEL SUAREZ BALTODANO**

Salvo mi voto toda vez que la inscripción de la marca solicitada implica la creación de un derecho marcario nuevo casi idéntico a uno ya inscrito para exactamente los mismos productos como lo es la marca de fábrica “**Buffalo**”, Registro No. 149431, el cual se inscribió el 27 de Agosto de 2004, para proteger y distinguir en clase 25: “*vestido, calzado y sombrerería*”. Este



registro forma además una familia de marcas con el Registro No. 143919, correspondiente a la marca de fábrica “**BUFFALO DAVID BITTON**”, inscrita el 30 de enero de 2004, en la misma clase y para los mismos productos. La inscripción del signo solicitado para clase 25 para proteger y distinguir: “*Jeans, ropa de vestir de hombres, mujeres y niños, calzado y sombrerería*”, generaría a todas luces un riesgo de confusión con la marca inscrita.

Si bien la solicitante cuenta ya con un nombre comercial inscrito con anterioridad, esta situación de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Marcas no le da derecho a solicitar un nuevo signo marcario per se, sino únicamente a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento usen en el comercio un signo distintivo idéntico o semejante cuando sea susceptible de causar confusión, situación que no se dio en el término que la ley establece para haberse opuesto a su inscripción o asimismo para pedir la nulidad de las marcas inscritas. Igualmente el hecho de contar con una declaratoria de notoriedad de una marca en otro país, igualmente le da derecho de conformidad con el artículo 8 e) en relación con el 37 de la ley de marcas a impedir el registro de un signo que lo diluya o genere riesgo de confusión. En ambos casos, los titulares de estos derechos pueden solicitar la nulidad de cualquier signo inscrito en contra de dicha normativa. Pero esa acción, de conformidad con el artículo de cita, prescribe a los 4 años contados a partir de la fecha de registro, término que se amplía a 5 años según el artículo 6 bis del Convenio de París. De esta forma, un derecho marcario inscrito y firme no puede ser ignorado, más aún para otorgársele a la marca notoria y un nombre comercial inscritos un derecho que la ley no le concede, como lo es que esa mera circunstancia sea suficiente para que se inscriban nuevos derechos relacionados con éstos sin hacer valer una calificación que verifique que los signos no contravengan las disposiciones de la Ley de Marcas.

El conflicto existente entre un nombre comercial y una marca inscritos no puede resolverse vía la inscripción de nuevos derechos como pretende el solicitante. Ante esta problemática la ley expresamente establece una solución que es el pedir la nulidad de los derechos inscritos cuyos registros se considera, generan confusión con los signos distintivos vigentes con anterioridad; además vía la calificación, se contiene el problema existente a través de la negatoria de nuevos signos distintivos que aumenten la confusión en perjuicio del consumidor y la competencia. El



admitir que se puedan inscribir nuevos signos marcarios que violenten otros inscritos constituye una práctica que rompe el espíritu del artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y además el artículo 8 de la citada ley que recoge el principio de que el signo válidamente inscrito goza de la protección a que se inscriban otros que generen riesgo de confusión. De esta forma el autorizar que se generen ulteriores derechos marcarios sobre signos que están en contraposición, lejos de resolver un problema por la existencia actual de una eventual confusión en perjuicio del consumidor lo amplía. Esta situación se agrava aún más por cuanto a folios 105 a 108 consta que una autoridad competente en el Salvador reconoció desde el 12 de marzo de 2009, la notoriedad de la marca **“BUFFALO DAVID BITTON”**, por lo que dicha marca goza de la doble protección en Costa Rica, el estar inscrita y además ser declarada como notoria en un país de la unión de París, situación que hace que su derecho a impedir la inscripción de otra marca que genere riesgo de confusión se encuentra vigente y debe de respetarse en el tanto no sea anulado ese registro. Si bien actualmente hay un problema por el riesgo de confusión entre el establecimiento comercial **“Buffalo (DISEÑO)”** y la marca inscrita **“Buffalo”**, este problema se agravaría aún más si se permite la pretensión del titular del establecimiento **“Buffalo (DISEÑO)”** de marcar sus productos con un nuevo derecho marcario a inscribir que contiene el elemento central de la marca inscrita.

Por eso salvo mi voto por considerar ha debido respetarse la marca inscrita y vigente, la cual mientras no se declare su nulidad genera el derecho de ser protegida frente a solicitudes posteriores de signos que puedan generar riesgo de confusión contra la misma, tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el artículo 1° de la misma.

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**



## **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**