

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0573- TRA-PI**

**Oposición a inscripción como marca del signo SEIKO**

**Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5454-2011)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 161-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, organizada y existente de conformidad con las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, tres segundos del veintitrés de abril de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de junio de dos mil once, el Licenciado Julio César Ruíz Chavarría, titular de la cédula de identidad número uno-cero novecientos cincuenta y cinco-cero seiscientos sesenta y cinco, en representación de la empresa Globo Importaciones de CR, S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos setenta y cinco mil dieciséis, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo SEIKO, en la clase 11 internacional para

distinguir aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

**SEGUNDO.** Que en fecha dieciséis de setiembre de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución final de las diez horas, cuarenta y nueve minutos, tres segundos del veintitrés de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el signo solicitado.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha quince de mayo de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final indicada anteriormente, la cual fue admitido por resolución de las catorce horas, dos minutos, veinticinco segundos del veintidós de mayo de dos mil doce.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado que en el Registro de la Propiedad

Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, todas a nombre de la empresa Seiko Holdings Kabushiki Kaisha:

**\* SEIKO \***

- 1- De fábrica **SEIKO**, bajo el registro número 88949, para distinguir en clase 9 aparatos e instrumentos ópticos, lentes ópticos, anteojos, marcos para anteojos y partes para los mismos (folios 128 y 129).
- 2- De fábrica **SEIKO**, bajo el registro número 67079, para distinguir en clase 14 relojes, sus partes y accesorios (folios 130 y 131).
- 3- De fábrica **SEIKO**, bajo el registro número 46691, para distinguir en clase 9 calculadoras eléctricas, registradores de tiempo, celdas de óxido de plata, celdas de mercurio, baterías secas y aparatos eléctricos para relojes de pulsera y de pared (folios 132 y 133).
- 4- De fábrica **SEIKO**, bajo el registro número 42730, para distinguir en clase 9 cámaras, obturadores de cámaras y otros aparatos e instrumentos fotográficos (folios 134 y 135).

**SEIKO**

- 5- De fábrica y comercio **SEIKO**, bajo el registro número 57429, para distinguir en clase 14 relojes de pulsera, relojes de mesa o pared, otros instrumentos de horológica y partes para los mismos (folios 136 y 137).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se comprueba la notoriedad de la marca SEIKO en Costa Rica u otros países miembros del Convenio de París.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada al considerar que no se comprueba la notoriedad alegada y que la

diferencia entre los productos permite la coexistencia registral. Por su parte la empresa apelante alega que la marca SEIKO es famosa y notoria, que la marca está inscrita en Costa Rica, que hay faltas en el análisis de la prueba, y que hay identidad en las marcas cotejadas.

**CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Inicia el presente análisis con el tema de la notoriedad alegada. Nuestro sistema de registro marcario basa el reconocimiento de la notoriedad de una marca en las probanzas que para ello la parte interesada presente ante la Administración, sobre este punto indicó el considerando sexto del Voto N° 710-2009 dictado por este Tribunal a las once horas diez minutos del seis de julio de dos mil nueve:

**“SEXTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA.** En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente ostentada por sus signos distintivos inscritos, es criterio de este Tribunal que si bien es cierto los signos marcarios **“POPS”**, gozan de amplio conocimiento por los consumidores en Costa Rica, la empresa recurrente no logró demostrar dicha notoriedad con la escasa prueba aportada a los autos, de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice *“...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o*



*promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que los signos inscritos “POPS” sean notorios, como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de los criterios establecidos por ley para reconocer la notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad del signo. Por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de dichos signos asegure que éstos son notorios, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengán a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos que constan en el expediente, lo que comprueba es la existencia de los mismos, no así la notoriedad de éstos.” (mayúsculas, negritas e itálicas del original).

En el caso bajo estudio, la representación de la empresa Seiko Holdings Kabushiki Kaisha presentó a efectos de demostrar la notoriedad de la marca:

- 1- Declaración jurada, apostillada, sobre copias de certificado de registro de la marca SEIKO en varios países (folios 30 a 108).
- 2- Declaración jurada, legalizada consularmente, en copia simple, sobre copias de certificados de registro de la marca SEIKO en varios países, facturas y propaganda sin traducir (legajo de prueba).

Una marca puede ser considerada notoria cuando es aceptada positivamente por un amplio sector de los consumidores del producto o servicio de que se trate. Dicha notoriedad se alcanza a través de un esfuerzo empresarial, el cual, cuando rinde sus frutos, se refleja en la

aprobación real, efectiva, tangible, objetiva, evidente y manifiesta del público al cual va dirigido el producto o servicio identificado con la marca. El sistema establecido en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) para la declaratoria y/o reconocimiento de la notoriedad, ya sea en territorio nacional o en un país miembro del Convenio de París, para que surta efectos en Costa Rica exige que ésta sea debidamente comprobada por la parte que la alega y pretende servirse de ella, artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, siendo que entonces dicha prueba ha de enfocarse no solamente en demostrar los esfuerzos que Seiko Holdings Kabushiki Kaisha ha realizado para intentar posicionar a la marca SEIKO de una forma preeminente entre los consumidores de aparatos e instrumentos ópticos, relojes de todo tipo y sus accesorios, calculadoras, cámaras e instrumentos fotográficos, sino el impacto que dicha labor ha tenido, para que así pueda correctamente ponderar la Administración Registral si la marca, verdaderamente, ha llegado a convertirse en notoria respecto de esos productos.

De la prueba propuesta, vemos como la parte intenta hacer valer certificados sobre registros en el extranjero a través de una declaración jurada de un personero de la empresa, quien da fe de su validez. Sin embargo, tal y como argumentó el **a quo**, ese no es el medio procedimental idóneo para comprobar la existencia de tales registros: ya este Tribunal ha indicado, como lo hizo en el Voto N° 0576-2012 dictado a las quince horas del doce de junio de dos mil doce, que para comprobar dichos registros hace falta que se presenten los certificados de registro emitidos por las Oficinas respectivas y debidamente legalizados ya sea por medio consular o apostillado. Sobre el resto de la prueba aportada, amén de no hacer la parte interesada una relación sobre su contenido y el porqué considera que de ésta se puede concluir que la marca es notoria, se denota que fue aportada en copia simple y una buena parte de ella sin traducir, en total desdeño de las formalidades exigidas para que pueda la Administración tomarla en cuenta para resolver, artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública, de aplicación supletoria al presente procedimiento de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 párrafo primero de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039.

Entonces, la prueba presentada es insuficiente para poder declarar la notoriedad de las marcas inscritas, por lo tanto, éstas han de ser cotejadas con el signo solicitado en tanto derechos previos registrados, pero no bajo la premisa de su notoriedad.

Hecha la anterior aclaración, indica este Tribunal que, analizado el caso bajo estudio, debe dársele la razón al apelante. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), prevé la posibilidad de que, solicitado un signo para su registro como marca, pueda haber oposición basada en un derecho derivado de una marca (dejando de lado en el presente análisis a los demás tipos de signos distintivos y derechos oponibles, por no aludir al tema bajo estudio). Así, se categorizan tres tipos de marcas que pueden ser opuestas, según estipula la Ley de Marcas en su artículo 8:

- 1- Las marcas registradas, incisos a) y b).
- 2- Las marcas meramente usadas en territorio costarricense, inciso c).
- 3- Las marcas que resulten ser notorias en algún país miembro de la Unión de París, inciso e).

Mientras que la primera categoría resulta ser aplicable de pleno derecho, las dos siguientes son categorías de hecho, sujetas a su correcta probanza por la parte interesada, para que pueda la Administración otorgarles la fuerza o capacidad de convertirse en un derecho oponible. En otras palabras, respecto de las marcas meramente usadas o de las marcas notorias ha de comprobarse ya sea el uso en suelo costarricense o la notoriedad en un país miembro del Convenio de París, no siendo así en el caso de las marcas registradas, ya que sobre ellas ninguna comprobación de hecho ha de hacerse, su fuerza como derecho oponible deriva de la propia vigencia de su registro, siendo su plena prueba la certificación que sobre ella conste en el expediente administrativo.

Por ello es que la existencia o no de notoriedad de la marca **SEIKO** respecto de aparatos e instrumentos ópticos, relojes de todo tipo y sus accesorios, calculadoras, cámaras e

instrumentos fotográficos, además de lo antes precisado sobre la necesidad de su correcta probatoria cada vez que sea alegada, pierde interés en el presente asunto, y en su lugar lo cobra la existencia de varias marcas registradas y plenamente vigentes, tal y como se indicó en la relación de hechos probados. Si bien sobre éstas no se comprobó notoriedad, si consta que la empresa apelante tiene desde hace muchos años una familia de marcas relacionada con aparatos eléctricos tales como calculadoras, relojes e instrumentos fotográficos, así como aparatos para el hogar, por ejemplo rasuradoras. Se trata de una familia de marcas, registradas y vigentes, a la cual ha de dársele una protección especial, ya que el consumidor conceptúa a la compañía como una que produce productos de diversa naturaleza como los indicados, por lo que fácilmente asociará los productos que pretende proteger el solicitante, sea “*aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias*”, con los productos que pertenecen a la familia de las marcas registradas que también son máquinas e instrumentos, por lo que se da un riesgo de asociación por parte del consumidor, riesgo que contraviene el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas..

En definitiva, considera este Tribunal que no puede otorgarse el registro solicitado, por la existencia de marcas previamente registradas a nombre de la empresa opositora Seiko Holdings Kabushiki Kaisha.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**





De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, tres segundos del veintitrés de abril de dos mil doce, la que en este acto se revoca, denegándose el registro como marca del signo SEIKO. 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.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.