



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0663-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “ZODIAC (DISEÑO)” y solicitud de la marca “ZODIAC (DISEÑO)”.

MONTRES ANTIMA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Acumulados Nos. 2014-723 y 2014-6295)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0197-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la empresa **MONTRES ANTIMA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:53 horas del 14 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2014, el señor **HÉCTOR BARRETO PEÑA** mayor, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 8-073-351 y en representación de la empresa **BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A.**, con cédula jurídica 3-101-219706 solicitó el registro de la marca **“ZODIAC (DISEÑO)”**, en las clases 1,2, 6, 8, 14, 18, 20, 21, 22, 23 y 26, la cual traduce al español como **“ZODIACO”** para distinguir y proteger, en **clase 1: “Pegamento”**. En **clase 2: “Resinas naturales en bruto”**. En **clase 6: “Alpaca”**. En **clase 8: “Herramientas (manuales para bisutería, pinza, cortadora, pinza, plana, pinza 3 en 1,**



pinza chifafas, pinza para alambre, tijeras para bisutería). En **clase 14**: “Plata, plata laminada, oro laminado, alpaca, reloj de coco, bisutería (reloj, pulseras, aretes, collares, anillos), piedras semi preciosas (en bruto, pulidas y para trabajar), agujas para bisutería”. En **clase 18**: “Cuero y cuero imitación”. En **clase 20**: “Espejos, ganchos exhibidores para pared”. En **clase 21**: “Recipientes para uso doméstico”. En **clase 22**: “Cuerdas cordeles”. En **clase 23**: “Hilos para uso textil”. En **clase 26**: “Cinta organza, cinta raso, cordón cola



de ratón, botones de coco, agujas de bisutería”, con el diseño “”, solicitud que fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial bajo el **Expediente No. 2014-723**.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente indicado fueron publicados los días 23, 26 y 27 de mayo de 2014 y una vez transcurrido el término conferido en ellos, el 23 de julio de 2014, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de MONTRES ANTIMA S.A. presentó oposición a la solicitud únicamente con respecto de la clase 14.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2014, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la representación indicada solicitó el registro de la marca “**ZODIAC (DISEÑO)**”, en clase 14 para proteger y distinguir:



Zodiac

“*Relojes y relojes de pulsera*”, con el diseño “ **Zodiac**” y que fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2014-6295**.

CUARTO. Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente No. **2014-6295** fueron publicados los días 17, 18 y 19 de marzo de 2015.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro el 26 de agosto de 2014, la



representación de la empresa **BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, S.A.**, modificó su solicitud para que se excluya únicamente los relojes de la clase 14, en respuesta a la oposición indicada.

SEXTO. Que las solicitudes tramitadas con los expedientes **No. 2014-723** y **2014-6295** fueron acumuladas mediante resolución de las 10:30:39 horas del 17 de junio de 2015 y resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 14:06:53 horas del 14 de julio de 2015, de la siguiente manera: “...se resuelve: **i.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en carácter de apoderado especial de **MONTRES ANTIMA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la



marca expediente **2014-723**, solicitada **HÉCTOR BARRETO PEÑA**, actuando en condición de apoderado generalísimo de **BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A.**, la cual se acoge. **ii.** Se deniega la solicitud de la marca



expediente **2014-6295**, solicitada por **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en carácter de apoderado especial de **MONTRES ANTIMA S.A.** **iii.** Se tiene



por no acreditada la notoriedad de la marca alegada por la empresa **MONTRES ANTIMA S.A.** **iv.** Se limita la lista de productos de la marca solicitada a: “Plata, plata laminada, oro laminado, alpaca, bisutería (pulseras, aretes, collares, anillos), piedras semipreciosas (en bruto, pulidas y para trabajar), agujas para bisutería” (...) **NOTIFÍQUESE...**”

SÉTIMO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **JORGE TRISTAN TRELLES** en representación de **MONTRES ANTIMA S.A.** presentó los recursos de revocatoria con



apelación subsidiaria en contra de la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

OCTAVO. 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 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 del doce de julio al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito con registro número

150277, el nombre comercial , a nombre de BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A. desde el 9 de noviembre de 2004, para proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de bisutería, joyas, aretes, anillos, fantasía, alhajas, collares. Ubicado en Guadalupe, Goicoechea, cuatrocientos veinticinco metros al sureste de la ferretería Robalo, San José, Costa Rica”*, (folio 212).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente: 1. No se acreditó la notoriedad de la marca  propuesta por la empresa **MONTRES ANTIMA S.A.**



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Al valorar los medios de prueba presentados por la representación de la opositora **MONTRES ANTIMA S.A.** considera el Registro de la Propiedad Industrial que no se logró demostrar la notoriedad de su marca. Asimismo, una vez realizado el cotejo de ésta con la solicitada por **BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, S.A.**, concluye que aún con la limitación de la clase

14, entre los productos de la marca \oplus **Zodiac** solicitada por la empresa oponente, a pesar de ser básicamente relojes y relojería, existe una estrecha relación con los de la marca



, tales como plata, oro, alpaca y bisutería, ya que generalmente serán vendidos en un mismo establecimiento comercial y dirigidos a un mismo sector de la población o público meta y por ello hay un alto riesgo de confusión, dada la casi identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico, toda vez que lo predominante en ambos es el término denominativo. Aunado a lo anterior, el derecho de prelación favorece en este caso a **BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, S.A.** y por esto deniega tanto la oposición como el signo pretendido por **MONTRES ANTIMA S.A.**

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Tristán Trelles**, en representación de **MONTRES ANTIMA S.A.**, alegó que la empresa solicitante de la marca en el expediente 2014-0723 excluyó de la lista a proteger en clase 14 los relojes, en virtud de que la oposición de su representada era solo respecto de estos productos, limitación que fue aceptada por el Registro de la Propiedad Industrial y que aun así denegó su marca, que fue tramitada en el expediente 2014-6295, solamente para proteger relojes. Agrega que posee derechos previos que la acreditan como verdadera titular de la marca ZODIAC para relojes de origen suizo, que han ganado gran reputación internacional por su calidad e innovación, con múltiples registros en varios países del mundo y que se comercializan en Costa Rica a través de otra afamada empresa Fossil Group Inc, mediante tiendas alrededor del mundo. Con fundamento en estos alegatos, solicita se revoque la resolución que apela, en vista de que la empresa **BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, S.A.** manifestó que no tiene interés en la protección de relojes y por ello no existe un mismo producto en disputa que impida registrar también



su signo, aunado a las diferencias gráficas que hay entre ambos y por ello pueden coexistir, dado lo anterior solicita se continúe con el trámite de la marca que pretende.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial determinó que con la prueba presentada por la empresa opositora no se logró acreditar la notoriedad del signo que pretende en clase 14 para proteger relojes, criterio con el que coincide este Tribunal y por ello rechaza este alegato.

En razón de lo anterior, el Registro procedió a realizar un cotejo marcario, concluyendo que hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambas marcas propuestas, aunado a que los productos a que cada una de ellas se refiere son de similar naturaleza y por ello serán puestos a disposición del público meta, que es el mismo, mediante los mismos canales de comercialización.

No obstante, al verificar este órgano de Alzada que la solicitante del signo



excluyó de su lista los productos del signo **Zodiac**, ya no la hace competitiva y por ello toma la decisión de revocar parcialmente lo resuelto por el Registro, dado que pueden existir signos similares siempre y cuando los productos sean diferentes y en este caso los relojes que vende la opositora no se van a confundir con los productos de la solicitante, dada la limitación que ésta misma propuso.

Lo mismo ocurre al cotejar con el registro número 150277, que es un nombre comercial inscrito a favor de BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A. desde el año 2004, ya que en su giro comercial se trata de un establecimiento comercial en donde se vende bisutería y joyas, sin indicar en forma expresa artículos de relojería.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que resultan parcialmente de recibo los agravios de MONTRES ANTIMA S. A. y por ello debe admitirse la solicitud del signo propuesto por



BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A., con la limitación de sus productos en clase 14, y también admitir el registro del solicitado por la opositora, declarando parcialmente con lugar su recurso, toda vez que no se demostró su notoriedad.

En consecuencia, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso presentado por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **MONTRES ANTIMA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:53 horas del catorce de julio de dos mil quince, la cual se revoca parcialmente para se admita el

registro del signo  solicitado por **BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A.** para todos los productos propuestos en las clases 1,2, 6, 8, 14, 18, 20, 21, 22, 23 y 26, limitando los de la clase 14 a: *Plata, plata laminada, oro laminado, alpaca, bisutería (pulseras, arete, collares, anillos), piedras semipreciosas (en bruto, pulidas y para trabajar), agujas para bisutería.* Asimismo, se admite el registro del signo

⊕
Zodiac solicitado por **MONTRES ANTIMA, S.A.** para proteger en clase 14: *relojes y relojes de pulsera.* Sin embargo, no se tiene por acreditada su notoriedad.

QUINTO. SOBRE EL 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso presentado por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **MONTRES ANTIMA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:53 horas del catorce de julio de dos mil quince, la cual se revoca



parcialmente para se conceda el registro del signo , tramitado en el expediente 2014-0723 y que fue solicitado por **BARRETO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A.** para todos los productos propuestos en las clases 1,2, 6, 8, 14, 18, 20, 21, 22, 23 y 26, limitando los de la clase 14 a: *Plata, plata laminada, oro laminado, alpaca, bisutería (pulseras, arete, collares, anillos), piedras semipreciosas (en bruto, pulidas y para trabajar), agujas para bisutería.* Asimismo, para que se conceda el registro



del signo **Zodiac**, tramitado en el expediente 2014-6295 y que fue solicitado por **MONTRES ANTIMA, S.A.** para proteger en clase 14: *relojes y relojes de pulsera.* Sin embargo, no se admite su notoriedad en razón de que no fue acreditado esto en el expediente. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora