



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0226-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca FIVE GUYS

FIVE GUYS HOLDINGS, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2010-3685, No. 202684, 2010-3686, No.202688)

Marcas y otros signos

VOTO N° 232-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **FIVE GUYS HOLDINGS, INC** una sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y seis minutos dieciocho segundos del cinco de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el tres de diciembre de dos mil doce, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la sociedad **FIVE GUYS HOLDINGS, INC**, formuló la solicitud de nulidad contra el registro de la marca **FIVE GUYS** Registro N° 202684 inscrita el 13 de agosto de 2010, para proteger en clase 43, los siguientes servicios “*Servicios de restaurante*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas treinta y seis minutos dieciocho segundos del cinco de febrero de dos mil catorce,



resolvió “(...) *Declarar sin lugar el de uso anterior y el reconocimiento de notoriedad de la marca FIVE GUYS alegado por la empresa FIVE GUYS HOLDINGS, INC II. Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la marca FIVE GUYS registro 202684, en clase 43 para proteger y distinguir “Servicios de restaurante” y del nombre comercial FIVE GUYS registro 202688, que protege un establecimiento comercial dedicado a restaurantes de comidas rápidas. Ubicado en Guachipelín Escazú, 800 metros al noroeste del Flash Car. ambos signos propiedad de TRES CIENTO UNO SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO S.A; presentada por MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS en su condición de apoderada de FIVE GUYS HOLDINGS INC ...*”

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la sociedad **FIVE GUYS HOLDINGS, INC** de calidades indicadas al inicio, apeló la resolución final antes indicada.

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 Ureña Boza y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos cuyo titular es **TRES CIENTO UNO SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO S.A:**



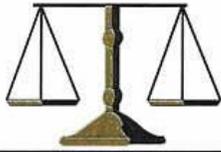
1. **FIVE GUYS** inscrita desde el 13 de agosto 2010, registro N°202684 para distinguir en clase 43: “*Servicios de restaurante*”. (folios 26).

2- . **FIVE GUYS** nombre comercial inscrito desde el 13 de agosto 2010, registro N°202688, para distinguir en clase 49:“*Un establecimiento comercial dedicado a restaurantes de comidas rápidas*”.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y ALEGATOS SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, indicó que el impugnante no demuestra el uso de la marca **FIVE GUYS** en Costa Rica y por ello no podría alegar la protección del inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que en consonancia con el principio de territorialidad el uso anterior debe ser en el territorio nacional en este caso en Costa Rica, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional caso que no se presenta en el caso en análisis, por lo que al no quedar demostrado el uso anterior en Costa Rica de la marca **FIVE GUYS** por parte de la empresa **FIVE GUYS HOLDINGS, INC** es claro que el uso anterior no puede ser un fundamento objetivo y contundente como para determinar la nulidad solicitada de los registros en análisis. En cuanto a la notoriedad del signo la misma se rechaza por cuanto estimó el Registro que de la prueba no se desprenden documentos provenientes de los países donde se comercializa y se describe el signo como notoriamente conocido donde se haya declarado la marca **FIVE GUYS** como notoria, además de que la prueba aportada no resulta suficiente para demostrar la notoriedad.

Por su parte la apoderada de la apelante en su memorial presentado el día 18 de febrero de 2014, presentó recurso de apelación y mediante escritos de fecha 18 de julio y 19 de diciembre



de 2014 respectivamente indicó que aportaba prueba documental a efecto de acreditar la notoriedad del signo FIVE GYUS de su representada.

Visto lo anterior, este Tribunal debe señalar, que la acción de nulidad de una marca tiene su fundamento en el artículo 37 de la Ley de Marcas, que estipula que esta tiene lugar cuando se presenta una violación de los preceptos contenidos en los artículos 7 y 8 de la ley de cita, señalando en lo que interesa el inciso e) del artículo 8 como marcas inadmisibles por derechos de terceros lo siguiente “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, cualesquiera 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.*” siendo clara la norma, en cuanto al punto aquí controvertido, corresponde determinar si los signos inscrito **FIVE GUYS** bajo los registros 202684 y 202688 son susceptibles de confusión, asociación empresarial y se puede dar un aprovechamiento injusto, asimismo si las marcas propiedad de **FIVE GUYS HOLDINGS, INC** son notorias.

CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA PARTE APELANTE. En el presente asunto, la apoderada de la sociedad **FIVE GUYS HOLDINGS, INC** alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca “**FIVE GUYS**” ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:



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, 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 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) puntos 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.”



Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por ser aportada prueba que no reúne los requisitos de validez para acreditar el grado de notoriedad.

En torno al tema de la notoriedad se ha de indicar que este Tribunal realizó varias prevenciones a la apoderada de la empresa **FIVE GUYS HOLDINGS, INC** a saber: a las ocho horas treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil catorce y la de las ocho horas treinta minutos del trece de noviembre de dos mil catorce, con el objetivo de que la recurrente aportara la documentación del caso ajustada al principio de legalidad, esto es que la prueba aportada estuviera debidamente certificada y traducida conforme a lo dispuesto por los artículos 293 al 295 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con el 368 y 369 del Código Procesal Civil, así como los artículos 12 al 20 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, así como en lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, N°8142 y su Reglamento, artículos 72 y 109 del Código Notarial y 23 al 27 de los Lineamientos para el Ejercicio y el Control del Servicio Notarial para las traducciones que realizan los profesionales y concretamente con el carácter de Prueba para Mejor Resolver tal y como consta a folio 63 le previno a la recurrente aportara la prueba que acreditara la notoriedad de la marca conforme lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas. No obstante, la recurrente dentro de dicho término aportó material probatorio en el cual se advierte que no se ajusta al marco normativo de notoriedad señalado, obsérvese que en la prueba aportada no constan las traducciones oficiales tal y como se indica en el capítulo IV de los Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio Notarial, además



las certificaciones de otros países y sitios Web en donde se ofrecen los productos y servicios, así como el informe de auditores, visible a folio 239 y siguientes del Legajo de Prueba #1, el cual se refiere a la situación financiera de la empresa en general, este material no se encuentra certificado, por lo que no constituye prueba fehaciente que acredite la condición de notoriedad de la marca FIVE GUYS ; igualmente ocurre con la publicidad aportada en el Legajo de Prueba # 2 visible a folios 76 al 84 la cual se encuentra sin traducir y sin certificar y la declaración jurada visible a folio 50 del Legajo de Prueba #2 la cual se encuentra sin certificar. En cuanto a los agravios de la solicitante relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que la recurrente no presenta prueba que acredite esa característica y por esa razón los agravios deben ser rechazados.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. En cuanto a la validez de los registros extranjeros, la misma ha sido sostenida en la siguiente jurisprudencia: Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Así las cosas y analizada la prueba presentada no se demostró que la marca **FIVE GUYS**, cuyo titular es **FIVE GUYS HOLDINGS, INC** , sea una marca notoria, a pesar de las prevenciones que hizo este Tribunal en dos ocasiones, la documentación no cumple con las formalidades legales, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca **“FIVE**



GUYS” como una marca notoria y por esa razón, este Tribunal rechaza los agravios expuestos por la apelante en ese sentido resolviendo confirmar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y seis minutos dieciocho segundos del cinco de febrero de dos mil catorce

QUINTO. 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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la sociedad **FIVE GUYS HOLDINGS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y seis minutos dieciocho segundos del cinco de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de nulidad de los signos **FIVE GUYS** registros # 202684 y 202688 respectivamente. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33