



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2010-0149-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “Gigot (Diseño)”

MATIZ S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 1922-05 y 5576-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 308-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, Abogada, cédula de identidad número 1-1054-0893, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MATIZ S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Lebenshon y Ruta dos –MAIPU– Provincia de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y quince segundos del diez de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de marzo de dos mil cinco, el señor **JORGE MARIO ALFARO BORGES**, mayor, casado, Comerciante, vecino de Barrio Escalante, Condominio Altos del Escalante, Apto. No. c-2, San José, en su condición personal, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**Gigot (Diseño)**”, bajo el expediente de origen número 1922-05, para proteger y distinguir “*todo tipo y clase de*



cosméticos en presentaciones para hombre mujer”, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día quince de julio de dos mil cinco, la Licenciada **Mónica Zmora Ulloa**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MATIZ S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en los artículos 8, 16, 17 y 44, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el artículo 16 del ADPIC, los artículos 44 siguientes y concordantes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

TERCERO. Que en fecha veintiséis de julio de dos mil cinco, la Licenciada **Mónica Zamora Ulloa**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MATIZ S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Gigot (Diseño)**”, bajo el expediente de origen número 5576-05, para proteger y distinguir “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos*”, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, solicitud que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y nueve minutos y trece segundos del dieciséis de junio de dos mil seis, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 1922-05, que ahora nos ocupa.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y quince segundos del diez de febrero de dos mil diez, dispuso: “**POR TANTO (...)** se resuelve: **I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2005-1922 por la señora MONICA ZAMORA ULLOA,**



*apoderado especial de **MATIZ, S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**GIGOT DISEÑO**”; en clase 3 internacional; presentada por el señor **JORGE M. ALFARO BORGES**, en carácter personal, la cual se acoge. II. Se rechaza la inscripción de la marca “GIGOT” solicitada por la señora **MONICA ZAMORA ULLOA**, apoderada especial **MATIZ, S.A.**, bajo el expediente 2005-5576, el cual fue acumulado en el presente asunto. (...)” **NOTIFÍQUESE**”.*

QUINTO. Que la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MATIZ S.A.**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios

SEXTO. 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. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. Bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que la oposición presentada no fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, sino en la notoriedad de la misma, en acumular los expedientes de mérito sean los números 1922-05 y 5576-05, no generando tal proceder del



Órgano a quo ningún tipo de nulidad de lo actuado en el presente expediente. Más bien, aún sin estar frente al supuesto contenido en el artículo 17 de la citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente es beneficioso proceder a la acumulación de las solicitudes para que sean resueltas según corresponda el mejor derecho, observación que se hace a fin de que siga siendo tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial en la tramitación de futuros casos similares.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad de la marca “GIGOT”.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **MATIZ S.A.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca es notoria ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, destacó en su escrito de apelación, que la valoración del Registro es incorrecta por cuanto su representada a lo largo del proceso de oposición presentó documentos que comprobaban la notoriedad de la marca en otros países y que el alegato del Órgano a quo de que la falta de legalización de los documentos hizo imposible su valoración como prueba no resulta válido, además de que no toma en consideración el Registro que estos documentos eran muchos, por lo que el trámite de



legalización se hacía demasiado engorroso y hubiese durado más de los ocho días hábiles otorgados por el Registro para su presentación y que al no conocer este sobre la prueba aportada por su representada, resulta obvio que no tendría suficientes argumentos ni bases para constatar la competencia desleal en la que ha incurrido el señor Jorge M. Alfaro Borges, al intentar registrar la marca GIGOT, que claramente es notoria, conocida, de gran renombre mundial y actualmente se encuentra inscrita en varios países de América por la empresa **MATIZ S.A.**, para obtener un provecho y beneficio injusto a costa del esfuerzo y del buen nombre de su representada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En relación a la notoriedad de la marca argumentada por la empresa recurrente, aspecto que fundamenta con el simple dicho del registro del signo y la apertura de operaciones comerciales en países de América del Sur, principalmente en Argentina, donde se encuentra registrada a su dicho en las clases 7, 8, 10, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 42 y 44, además de la incursión en mercados centroamericanos, principalmente en Honduras, país en el cual a su dicho se encuentra en trámite el registro de su marca Gigot, además de aportar copias simples de registros marcarios de los países citados, entre otros suramericanos (folios 21 al 70). Asimismo, refiere a los sitios web: <http://www.argentina.virtualmercado.com> y <http://www.argentinaahora.com>, (folio 16), prueba toda esta con la cual hay que hacer hincapié que no se encuentra debidamente legalizada ni certificada tal y como lo exige nuestra legislación, son copias simples en su totalidad, tal y como se le previno a la empresa recurrente mediante resolución dictada por el Órgano a quo a las catorce horas con veinticinco minutos del primero de noviembre de dos mil cinco, no habiendo sido cumplida tal prevención, a pesar de la prórroga otorgada por el Registro mediante resolución de las 09 horas con 40 minutos del 19 de marzo de 2007, todas ellas razones por las cuales considera esta Instancia que tales argumentaciones y pruebas no son suficientes ni válidas para demostrar o considerar la notoriedad de la marca opositora. Aporta además dos catálogos originales a efectos de comprobar la comercialización de la marca “GIGOT”, que de ninguna manera pueden servir como prueba fehaciente para demostrar la notoriedad de dicha marca.



Conforme al artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “(...) *Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de cita, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la mencionada Ley de Marcas, disponen: el primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su último párrafo que “(...) *para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios. (...)*”. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue*. Sobre estos criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme 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, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos efectuada mediante Ley No. 8632, de 28 de marzo de 2008, que 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. De manera que 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: /“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.”. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala:

“...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.

b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”

Sobre el particular, en el Voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió 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 señala: “...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que 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 mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

De forma tal, que el hecho de que la marca se encuentre registrada en otros países, conforme lo señalado, es un indicio y no un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición. Asimismo, tampoco resulta un hecho relevante que pruebe la notoriedad, el que la marca aparezca en un catálogo o sitio en la Internet como se hace ver en los anexos de prueba, ya que no se considera un factor que establezca el conocimiento que de la marca tiene el público del sector interesado, pues es claro que se ha de demostrar el prestigio y reconocimiento de la marca y el producto entre el público consumidor, no bastando sólo manifestar que el producto es identificado como uno de los más utilizados sino que debe probarse, siendo esa prueba lo que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Nótese que en este caso, se da una insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar la notoriedad alegada, a pesar como se dijo supra que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14 horas con 25 minutos del 1° de noviembre del 2005, le previno a la empresa recurrente, proceder a legalizar debidamente acorde a la ley los documentos incorporados al expediente con el fin demostrar la notoriedad alegada y además le previene punto por punto con cuales documentos debe proceder a hacerlo, ya que los que constan en autos son simples fotocopias que no pueden tenerse por certificadas, pues no cumplen con lo dispuesto en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública así como el artículo 110 del Código Notarial y numeral 70 de los Lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado, ni se ajustan a lo dispuesto en el artículo 369 del Código Procesal Civil. Los documentos aportados como prueba requieren de esas formalidades para demostrar esa característica de notoriedad.



Comparte este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo al establecer en la resolución recurrida lo siguiente:

“(...) La prueba anterior no demuestra la notoriedad de la marca, 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. Al no demostrar la notoriedad de sus marcas, no se demuestra algún acto de competencia desleal por parte del solicitante.

*Así las cosas al no demostrar el oponente la notoriedad de sus marcas corresponde acoger la solicitud de inscripción y rechazar la oposición presentada por parte de la empresa **MATIZ S.A.**, de igual manera corresponde rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“GIGOT”** del expediente 2005-5576, pues idéntica gráfica, fonética e ideológicamente (sic) lo cual podría causar riesgo de confusión con la marca solicitada **“GIGOT (DISEÑO)”** en el expediente 2005-1922, a la cual le asiste el Derecho de Prelación por haber sido presentada en fecha anterior a la marca oponente. (...)”*

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en los escritos de apelación y de expresión de agravios, toda vez que la marca opositora no goza de la presunta notoriedad alegada, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico. Es por ello, que de conformidad con las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MATIZ S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cuarenta y seis minutos y quince segundos del diez de febrero de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MATIZ S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cuarenta y seis minutos y quince segundos del diez de febrero de dos mil diez, la cual se confirma. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez 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