



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0441-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca “JUSTCAVALLI”**

**ROBERTO CAVALLI S.pA., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 2012-4147/Acum. 2012-9133)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO No. 355-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asis Royo**, mayor, soltero, asistente legal, con cédula de identidad uno-seiscientos treinta y siete- cuatrocientos veintinueve, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ROBERTO CAVALLI S.pA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con doce minutos y un segundo del seis de junio de dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de mayo de 2012, el señor Carlos Eduardo Guillen Quesada, mayor, casado, con cédula de identidad tres-cientos seis- quinientos sesenta y uno, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**JUSTCAVALLI**”, en **Clase 25** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: prendas de vestir, calzado y sombrerería para hombre, mujer y niño. Dicha solicitud fue tramitada en el **Expediente No. 2012-4147**.



II. Que los edictos correspondientes al Expediente No. **2012-4147** fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 20, 23 y 24 de julio de 2012, en razón de lo cual el día 20 de setiembre de 2012 presentó oposición el señor **Luis Fernando Asis Royo** en representación de la empresa **ROBERTO CAVALLI S.pA.**.

III. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de setiembre de 2012, el señor **Luis Fernando Asis Royo**, de calidades indicadas y en representación de la empresa **ROBERTO CAVALLI S.pA.**, domiciliada en Piazza San Babila, Milano, Italia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“JUSTCAVALLI”**, en **Clase 25** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: ropa en general con inclusión de botas, zapatos y zapatillas y accesorios no incluidos en otras clases, de prestación de mi representada. Dicha solicitud fue tramitada en el **Expediente No. 2012-9133**.

IV. Que los edictos relacionados con el Expediente No. **2012-9133**, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 31 de enero, 01 y 04 de febrero de 2013.

V. Que mediante resolución de las trece horas con treinta y seis minutos y diez segundos del cinco de junio de dos mil trece, el Registro de Propiedad Industrial resolvió la **acumulación** de los expedientes **No. 2012-4147** y **No. 2012-9133**.

VI. En resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos y un segundo del seis de junio del dos mil trece, resolvió las solicitudes y oposición formuladas, expresando; *“..POR TANTO (...) I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **LUIS FERNANDO ASIS ROYO**, en su condición de apoderado especial de **ROBERTO CAVALLI S.P.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“JUSTCAVALLI”**, en clase 25 internacional, del expediente **2012-4147**, presentado por el señor **CARLOS EDUARDO GUILLEN QUESADA**, en su condición personal, la cual se acoge. II.- Se rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por el señor **LUIS FERNANDO***



*ASIS ROYO, en su condición de apoderado especial de ROBERTO CAVALLI S.P.A., bajo el expediente 2012-9133. III.- Por no cumplir a cabalidad los requisitos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no se reconoce la notoriedad ni el uso anterior alegados por el oponente ROBERTO CAVALLI S.P.A. (...) NOTIFÍQUESE...”*

**VII.** Inconforme con lo resuelto, el señor **Luis Fernando Asis Royo**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación el día 14 de junio del 2013 y por esa circunstancia conoce este Tribunal de Alzada.

**VIII.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ureña Boza; y,*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1-) Que la marca “JUSTCAVALLI”, propiedad de la empresa ROBERTO CAVALLI S.P.A., compañía domiciliada en Piazza San Babila 3 20122 Milano, Italia, es NOTORIA, conforme sentencia de la República de Turquía, Instituto de Patentes Turco, fallo número 2009-M-625 del 3 de marzo de dos mil ocho. (Folios 512 al 516)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos acoger para su inscripción el signo solicitado “**JUSTCAVALLI**” bajo el expediente 2012-4147, presentado por Carlos Eduardo Guillen Quesada al no incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la misma ley, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa **ROBERTO CAVALLI S.pA.**, y rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**JUSTCAVALLI**” presentada por esta empresa, debido a que no logró demostrar la notoriedad ni el uso anterior de su marca, no logrando cumplir con los requisitos del artículo 44 y 45 de la citada ley, concluyendo que de conformidad con el artículo 4 inciso h) del mismo cuerpo legal.

Menciona el Registro que al analizar la prueba aportada por el oponente a partir de los folios 195 a 379 carecen de firma y la identificación plena del profesional de la rama que certifique dichos documentos, e indica que la prueba aportada no brinda dato alguno que indique la cuota de mercado que poseen los productos o servicios ofrecidos o vendidos con las marcas “**ROBERTO CAVALLI, CAVALLY y JUSTCAVALLI**” y la posición que ésta ocupa 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 los productos y poder medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa **ROBERTO CAVALLI S.pA.** apela e indica dentro de sus agravios que la resolución apelada no se ajusta a la normativa vigente en la materia en cuestión y no aplica la normativa ratificada por nuestro país mediante los tratados internacionales denominados Convenio de Paris y el Tratado sobre Derecho de Marcas sobre todo en cuanto a la protección y tutela de las marcas famosas y notorias.

Manifiesta el recurrente que el Director del Registro de la Propiedad Industrial consideró que la notoriedad de la marca **JUST CAVALLI** de su representada, no fue debidamente



demostrada a pesar de que aporta declaración jurada debidamente apostillada del Sr. Gabriel Borasi apoderado de la compañía Roberto Cavalli , en la que se refiere a la fama de su representada y uso a nivel mundial de la marca JUST CAVALLI y CAVALLI y existencia de las tiendas en: Venecia, París, New York, Milán, Roma, Capri, Florencia, Seúl, Dubai, Miami, Las Vegas, Taipei, Estambul, Tokio, Moscú, Londres, Hong Kong.

Continúa diciendo que CAVALLI es un apellido que el señor Guillén Quesada pretende usar sin ninguna autorización como la ley lo demanda. Además aporta copias de catálogos comprendidos entre los años 2003 al 2008 y campañas publicitarias de los años 2005 al 2006 probatorios de la difusión y extensión de la notoriedad de la marca JUST CAVALLI, fotos de las tiendas ROBERTO CAVALLI y JUST CAVALLI en varios lugares del mundo, costos de inversión de las marcas que superan los cinco millones de euros, un listado de los lugares donde la marca se encuentra registrada, copias de registro de la marca JUST CAVALLI en Benelux, Estados Unidos de América, Perú, Oami, Taiwan, Italia, México, Perú, OMPI, Hong Kong, Colombia y Canadá.

Alega que se incluyeron dos sentencias, una emitida por la oficina Turca de Patentes y otra de Marca de China en donde se reconoce la notoriedad de las marcas de ROBERTO CAVALLI S.P.A., las que se presentan debidamente traducidas y apostilladas y que son reconocidas como marcas famosas por las autoridades relevantes alrededor del mundo, siendo estos dos países suscriptores del CONVENIO DE PARIS y reconocedores de oficio de la protección que se debe de otorgar a las marcas notorias.

Menciona también que ofreció la dirección electrónica de la base de datos de la OMPI y de BENELUX, una serie de revistas entre ellas ELLE y VOGUE que no fueron siquiera mencionadas en la resolución recurrida y que son de vital importancia para demostrar la difusión, comercialización y propaganda de la marca JUST CAVALLI, e indica que la prueba aportada demuestra fehacientemente la notoriedad de la marca JUST CAVALLI y con la que queda fehacientemente probado que la marca JUST CAVALLI no le pertenece al señor



solicitante CARLOS EDUARDO GUILLEN QUESADA. Adicionalmente cita resoluciones de este Tribunal e indica que son aplicables al caso que nos ocupa y mediante las cuales se rechazó la intención de un tercero de apropiarse de una marca notoria y por último solicita revocar la resolución recurrida y acoger la oposición presentada, ordenando también la inscripción de la marca JUST CAVALLI presentada por su representada en clase 25.

**CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS.** En primer término, conviene referir que, de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; que es Ley No. 7978 de 06 de enero de 2000, y su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo ésta la esencia del derecho de exclusiva que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo distintivo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Bajo tal entendimiento, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar **riesgo de confusión** o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.



Ahora bien, con respecto al tema de la protección de las **marcas notorias**, considera oportuno este Órgano de Alzada, destacar lo que la doctrina ha señalado:

*“...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).

De tal manera, 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 París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y 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, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “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 indicará, 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. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias al decir:

*“(…) 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, de 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:*

*La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*

- a) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- b) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue...”*

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.*”

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 una marca notoriamente conocida y utilizada 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... ”. (Suplida la negrita)*

**QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA Oponente.** En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala este Tribunal como válida para reconocer la notoriedad de la marca “**JUSTCAVALLI**”.

En el presente asunto considera este Órgano de Alzada que existe prueba suficiente para reconocer el derecho de la empresa apelante a oponerse dentro del presente asunto a la inscripción de un signo que pueda generar confusión con una marca de su propiedad considerada notoria en un Estado contratante del Convenio de Paris, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas.

Dicho inciso de la normativa señalada, se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario–, prevé que, siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los Estados que conforman la Unión del Convenio de Paris, el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos. Los artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, aunados a la introducción al marco jurídico nacional de 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), la cual forma parte de nuestro marco de calificación.

Para ello, se indica podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta, **numerus apertus**, una serie de parámetros que pueden llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad, contenidos en el artículo 45 y la Recomendación Conjunta antes señalados.



Así, la declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos, artículos 2 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 2.2).a) inciso del i) al iii) de la Recomendación Conjunta.

La marca JUST CAVALLI se encuentra registrada en la OAMI, Colombia, Taiwán, Estados Unidos de Norteamérica, Australia, Benelux, OMPI, Canadá, Hong Kong, Italia, Perú, lo cual si bien es cierto los certificados de inscripción de la marca en otros países, por sí solos no comprueban más que el hecho de estar las marcas inscritas, esto sumado a otros elementos probatorios, pueden constituirse en idóneas para resolver casos como el presente en el cual se observa la utilización de la marca y la estabilidad de su origen empresarial, destacándose el espacio de difusión y alcance geográfico de su utilización, y que se tiene como demostrado mediante declaración jurada del señor Gabriel Borasi, la cual indica que la marca “JUSTCAVALLI” propiedad de la compañía **ROBERTO CAVALLI S.P.A.**, fabricante de ropa y accesorios para hombre y mujer con una gran variedad de productos, fundada en Florencia en los años 60 por Roberto Cavalli, famoso diseñador italiano de ropa lujosa del mundo. Dicha empresa ha participado en eventos como el desfile oficial de modas en 1994 luciendo las marcas CAVALLI que tuvo lugar en Milán, Italia, siendo presentada con 36 países alrededor del mundo y obteniendo el señor Roberto Cavalli en el año 2002 el título del mejor diseñador del mundo, de lo cual se desprende que la marca “JUSTCAVALLI” ha sido reconocida mundialmente desde hace muchos años, ganando fama y reputación.

En este sentido, de acuerdo al inciso c) del citado artículo 45 se comprueba la antigüedad de la marca, desde los años 60. Este hecho denota que su titular se ha preocupado por obtener protección a nivel legal, en diferentes países como los mencionados. Asimismo, siguiendo lo



dispuesto por el artículo 45 de la Ley de rito, se comprobó efectivamente que la marca en discusión no solo está inscrita, sino también, que ésta se usa en el mercado y que el consumidor la conoce.

Para ello el recurrente presentó una serie de documentos de publicidad, que son indicativos de que la marca está inserta en el mercado y figura dentro de éste, como un bien jurídico dentro del tráfico comercial. Obsérvese con los documentos que rolan a los folios 192 a 281, la forma en que el titular de la marca “JUST CAVALLI” internacional, se ha preocupado por informar al público consumidor sobre las diferentes colecciones de ropa. Estos hechos, unidos a las diferentes inscripciones de la marca en otros países, demuestran que este signo está en uso, incluso en lugares como China de la cual se aportó también documentación que consta en el expediente, y mediante publicidad de las revistas ELLE y VOGUE, lo cual es contestes al indicar, que no solo la marca está inscrita en diferentes países del mundo, sino también, se ha extendido el conocimiento de los productos que protege al público y que éstos, han sido puestos en el mercado satisfactoriamente.

Todo lo anterior conlleva a este Tribunal a reconocer que, en efecto, la marca “JUSTCAVALLI” es notoria tanto en los círculos empresariales dedicados a la comercialización de ropa en general como entre los consumidores de éstos, notoriedad que ha trascendido las fronteras del país de origen de la marca, para posicionarse en otros ámbitos geográficos a lo largo del orbe.

Pero, además de todo ello, se presentó la declaratoria de la notoriedad por parte de la República de Turquía, del Instituto de Patentes Turco de la marca ROBERTO CAVALI para ropa, en la cual se determinó que el signo “*se ha convertido en una marca comúnmente utilizada para proteger ropa y notoria y preferida por la mayoría de los consumidores de un sector específico y de uso común y promocionada.*”. (Folio 512-516), y al ser la República de Turquía parte del Convenio de la Unión de París<sup>i</sup>, los países de la unión deben de proteger



las marcas notorias reconocidas así en algún país determinado conforme el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos.

Así las cosas, al comparar los signos en pugna; resulta evidente para este Órgano de Alzada, que ambos son idénticos y que su objeto de protección está estrechamente relacionado. Por lo anterior considera este Tribunal que puede existir un riesgo de confusión con evidente perjuicio para el consumidor. Nótese que en el solicitado, su denominación refiere a **“JUST CAVALLI”** en clase 25 internacional para proteger prendas de vestir, calzado y sombrerería para hombre, mujer y niño, corresponden a productos relacionados con los que protege la marca **“JUST CAVALLI”** declarada notoria de la empresa oponente **ROBERTO CAVALLI S.p.A.**, también en la misma clase internacional .

Admitir la inscripción de la marca solicitada por el señor Carlos Eduardo Guillén Quesada, sería violatorio del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe la registración de una marca que reproduzca totalmente, un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París, el cual Costa Rica suscribió y ratificó.

Entonces, al concederse la notoriedad del signo de la empresa apelante en algún país extranjero y que sea un Estado contratante del Convenio de París, se le reconoce a la empresa **ROBERTO CAVALLI S.p.A.**, su legitimación de oponerse al registro solicitado en Costa Rica por el señor Carlos Eduardo Guillen Quesada. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocándose la resolución final venida en alzada, para en su lugar denegar el registro solicitado por el señor Carlos Eduardo Guillen Quesada, y concediéndose este en su lugar a la solicitud planteada por la empresa **ROBERTO CAVALLI S.p.A.**

**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, 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**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asis Royo** representando a la empresa **ROBERTO CAVALLI S.pA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con doce minutos y un segundo del seis de junio de dos mil trece, la cual se revoca, y en su lugar se reconoce la notoriedad de la marca “**JUSTCAVALLI**” de la empresa **ROBERTO CAVALLI S.pA.**, en clase 25 internacional, declarada por el Instituto de Patentes de la Republica de Turquía, y por ende se deniega el registro solicitado por el señor Carlos Eduardo Guillen Quesada, otorgándose en su lugar el registro solicitado por la empresa **ROBERTO CAVALLI S.pA.** de la marca cuya notoriedad reconoce este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

---

<sup>i</sup> Página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):  
[http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2)