

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0733-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “YAJOO”

FRANKO’S EMPORIUM, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10822)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 467-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Sergio Solano Montenegro**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **FRANKO’S EMPORIUM, S.A.**, sociedad existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, veintiocho segundos del veintiocho de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2013, el **Licenciado Sergio Solano Montenegro**, mayor, abogado, vecino de Cartago, con cédula de identidad 1-578-279, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“YAJOO (DISEÑO)”**, en clases 05 y 10 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir, en **clase 05**: “*Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos*”, en **clase 10**: “*Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y*



veterinarios, artículos ortopédicos, material de sutura”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de mayo de 2014, se presentó oposición por parte de la empresa YAHOO! INC., representada por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, veintiocho segundos del veintiocho de agosto del dos mil catorce, resolvió “*...POR TANTO (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por MANUEL E. PERALTA VOLIO, en su condición de apoderado especial de la empresa YAHOO! INC., contra la solicitud de inscripción del distintivo en clases 5 y 10 internacional, presentada por SERGIO SOLANO MONTENEGRO, en carácter de apoderado general de FRANKO’S EMPORIUM S.A., la cual se deniega. [...]NOTIFÍQUESE...*”

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Solano Montenegro**, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, agregando únicamente que el fundamento del enumerado como (2) se encuentra a folios 208 a 220 de este expediente. Se modifica el hecho probado (3) para que se lea:


3.- Que los Registros números 115544, 102482, 133560, 101609, 115954 y 101611, citados fueron declaradas como marcas notorias por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:12 horas del 25 de febrero de 2003, (Folios 209, 211, 213, 215, 217 y 219).

Asimismo se agrega el siguiente:

4.- Que mediante resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dictada a las 17:54 horas del 31 de mayo de 2012, se declaró la fama y notoriedad de la marca **Yahoo!**, inscrita en ese país a favor de la empresa Yahoo! Inc. (Folios 67 a 102)

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. El Registro de la Propiedad Industrial acoge la oposición presentada por la empresa **Yahoo! Inc.**, en razón de ostentar la titularidad de varias marcas inscritas y declaradas como notorias en Costa Rica, de las cuales, una vez

cotejadas con el signo “  ”, propuesto por la empresa Franko’s Emporium, S. A., se verifica su similitud, en razón de lo cual éste incurre en la prohibición establecida en el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello lo deniega.

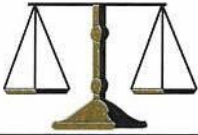
La representación de la empresa solicitante manifestó en sus agravios que la resolución que apela no se encuentra ajustada a derecho, en razón de que la marca notoria tiene ese carácter en



el sector del público a que se dirige y en los círculos empresariales en que se maneja. En este caso la marca fue declarada notoria en México y para servicios y productos que no se relacionan con los de la marca solicitada en clases 5 y 10 por su representada. Agrega que su marca no es una representación, ni reproducción o imitación de la marca objeto de la oposición. Se trata de dos signos que se escriben y se pronuncian diferente y que tampoco comparten su significado. Adicionalmente, no es utilizada para bienes idénticos, ni similares, por lo que la posibilidad de confusión es totalmente nula. Afirma el recurrente que al realizar el cotejo de los signos en aplicación de lo dispuesto en los incisos d), e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas se verifica que la posibilidad de asociación o relación entre los signos es nula, ya que se dirigen a mercados absolutamente ajenos uno del otro, se comercializan por canales separados y su consumidor es completamente diferente, siendo que con lo resuelto por el Registro se extiende la protección de la marca notoria en forma ilegal. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el recurrente se revoque la resolución que impugna, se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de la marca que pretende.

CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre el reconocimiento de un signo marcario como notorio, la más calificada 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), (agregado el énfasis)

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

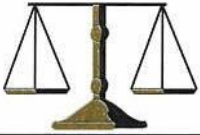


Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No. 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del **Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio** (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país 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:

“Artículo 8.- 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.”* (agregado el énfasis)

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 con interés legítimo, no solo para oponerse a una solicitud de inscripción que lesione los intereses de la marca notoria, sino también para solicitar la nulidad de un signo distintivo o que el mismo Registro de la Propiedad Industrial la declare de oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la misma Ley de Marcas, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación y se contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la ley citada. En ese mismo sentido el artículo 44 de dicha ley establece la protección de las marcas notorias al decir:



“Artículo 44.- (...) 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, resulta evidente que 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 un signo notoriamente conocido y utilizado 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

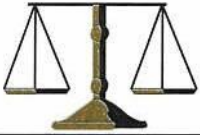


prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA Oponente Y SU COTEJO CON EL SIGNO PROPUESTO. Ha quedado debidamente demostrado en este asunto que los signos **“YAHOO!”**, inscritos con registros números 115544, 102482, 133560, 101609, 115954 y 101611, cuyo titular es la empresa opositora Yahoo! Inc. han sido declarados como marcas notorias por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:12 horas del 25 de febrero de 2003.

Del mismo modo, una vez efectuado el examen de los elementos, datos y documentos exhibidos por la titular del signo **“YAHOO!”**, éste fue declarado como marca famosa por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) mediante resolución de las 17:54 horas del 31 de mayo de 2012, al considerar esa autoridad *“...que se aportaron los medios probatorios idóneos y suficientes para acreditarlo...”*

Esto implica, que a la luz de la normativa expuesta en el Considerando que precede, la condición de marca notoria del signo **“YAHOO!”** lo ubica dentro de un régimen de protección especial, dado el deber del Estado costarricense en calidad de miembro del Convenio de París y en acatamiento de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de rechazar la pretensión de la empresa solicitante Franko’s Emporium, Sociedad Anónima, toda vez que ambos signos son idénticos a nivel fonético y aunque gráficamente existen algunas diferencias -como lo son el logotipo agregado y el cambio de la letra “H” por la “J” en el término denominativo del solicitado-, estos elementos no son suficientes para individualizarlas e identificarlas plenamente, lo que provoca que el público consumidor llegue a relacionarlas como provenientes de un mismo origen empresarial, máxime que la marca reconocida como notoria en el territorio nacional, está inscrita en varias clases lo que podría inducir al usuario o consumidor, que se trata de una extensión de clases que hace la marca inscrita, para proteger también productos en la clase 5 y 10.



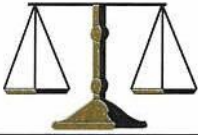
También no se puede dejar de analizar que la marca **Yahoo!**, al ser declarada famosa por el Instituto de la Propiedad Industrial de México y siendo este un país miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, quiebra totalmente el principio de especialidad situación que tiene como consecuencia ir más allá de lo dispuesto por el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a los supuestos de: “(...) *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 (...).*” Bajo ese contexto la marca famosa no está ligada para ser otorgada a esos tres requisitos. Tal como se indicó el principio de especialidad se rompe totalmente en beneficio de la marca famosa.

Aunado a lo anterior, a pesar de la diferencia entre las clases en que se ubica y la naturaleza de los productos y servicios a que se refiere cada una de las marca confrontadas, debe recordarse que respecto de las marcas notoriamente conocidas, la protección es aún más estricta que cuando se trata de marcas que no lo son, ya que tal como dispone el artículo 44 de la Ley de citas, el titular de una marca notoriamente conocida goza de “...*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...*” y por ello, el Registro de la Propiedad Industrial no puede registrar una marca igual o semejante aplicada a cualquier bien o servicio cuando ello provoque un riesgo de confusión o asociación.

A mayor abundamiento, dentro de las reglas para calificar la semejanza de los signos sometidos a cotejo marcario, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas contiene una disposición expresa respecto de la marca notoria:

“Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Por ello, considera este Tribunal que puede existir un riesgo de confusión con evidente perjuicio para la empresa opositora y para el consumidor, ya que éste podría suponer erróneamente que se trata de bienes y servicios que cuentan con el respaldo de la empresa opositora Yahoo! Inc., lo cual podría implicar una disminución de la fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario o constituir un acto de aprovechamiento injusto por parte de la empresa Franko’s Emporium S. A.

De tal modo, que admitir la inscripción de la marca solicitada sería violatorio del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en razón de lo cual este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Sergio Solano Montenegro**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **FRANKO’S EMPORIUM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, veintiocho segundos del veintiocho de agosto del dos mil catorce,




rechazando el registro del signo “ ”.

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, Ley No. 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Sergio Solano Montenegro**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **FRANKO'S EMPORIUM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, veintiocho segundos del veintiocho de agosto del dos mil catorce, la cual se

confirma. Se rechaza el registro del signo  propuesto por la recurrente. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.-**

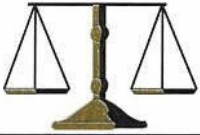
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE: Marca registrada o usada por un tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33