



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0193-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo SCOMBRO acumulado con solicitud de registro como marca del signo SCOMBRO

Marcas y otros signos

Gisell S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 9141-08 y 3180-09)

VOTO N° 533-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Rafael Arturo Quirós Bustamante, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y siete-cuatrocientos cuarenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Gisell S.R.L., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y cuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, representando al señor Javier Arturo Novoa Larragan, mayor y



domiciliado en Lima, Perú, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **SCOMBRO** para distinguir vestidos, calzado y sombrerería, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, representando a la empresa Gisell S.R.L., se opuso al registro solicitado, y en esa misma fecha solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **SCOMBRO**, para distinguir vestuario, calzado y sombrerería, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que por resolución de las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintiocho de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular ambos expedientes, y por resolución de las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y cuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil once declara sin lugar la oposición planteada contra la solicitud del señor Javier Arturo Novoa Larragan, la cual acogió, y se rechazó el registro solicitado por la empresa Gisell S.R.L.

CUARTO. Que en fecha quince de febrero de dos mil once la representación de la empresa Gisell S.R.L. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. De interés para la presente resolución, únicamente se tiene como hecho no probado la notoriedad alegada de la marca por Gisell S.R.L.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve acumuladamente las solicitudes (folios 1 y 196); así, al considerar que la empresa oponente Gisell S.R.L. no demuestra tener un derecho de prelación respecto del signo solicitado, rechaza su oposición y acoge la solicitud del señor Javier Arturo Novoa Larragan; consecuentemente, rechaza el registro solicitado por la empresa Gisell S.R.L. por constituirse la marca antes otorgada en un derecho previo de tercero oponible de oficio. El recurrente basa su argumentación en la notoriedad del signo que solicita, indicando que existe mala fe y competencia desleal por parte del solicitante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse la resolución venida en alzada. El artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), crea un sistema que, rompiendo con el principio de territorialidad que rige al tema del registro marcario, le otorga a las marcas notoriamente conocidas en cualquier país parte del Convenio de la Unión de París la capacidad de erigirse en derechos oponibles en Costa Rica ante una solicitud planteada en el Registro de la Propiedad Industrial. Esta forma de instrumentalizar y proteger a las marcas notorias contenida en la Ley costarricense, atípica en el derecho comparado, implica que se puede bloquear el otorgamiento de un signo solicitado en Costa Rica con base en una marca que es notoria en un país extranjero pero que no está registrada y



aún menos usada en Costa Rica, como lo es el caso bajo estudio. Este rompimiento del principio de territorialidad se justifica en el tanto con él se impide que nuestro país se vea inundado de marcas que, aprovechándose del buen nombre y prestigio que se ha forjado alrededor de marcas notorias en terceros países, vengan a ser solicitadas en Costa Rica por personas que no representan a sus verdaderos titulares. Pero, para justificar esta aplicación de la Ley, quien solicita el reconocimiento de la notoriedad ha de probarla plenamente, de acuerdo a lo establecido por los artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, y 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 30233-J. Entonces, si la notoriedad de la marca se refiere a un conocimiento superlativo que de ella se tenga en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales, artículo 2 de la Ley de Marcas, la prueba que se presente para acreditar tal dicho ha de referirse no solamente a los esfuerzos empresariales realizados para lograr alcanzar tal notoriedad, sino a elementos que objetivamente reflejen que, en efecto, tal notoriedad ha sido alcanzada para que pueda ser reconocida por el Registro costarricense.

En dicho sentido, tenemos que la prueba aportada se refiere a los esfuerzos empresariales con los que se intenta que la marca alcance el grado de notoriedad entre los círculos pertinentes, por medio de publicidad, participación en ferias, extensión territorial de sus locales comerciales e incluso registro de la marca en países fuera de la República Argentina, pero de ella no se puede dilucidar el cómo estos esfuerzos empresariales han calado en el público consumidor y si con tal emprendimiento en realidad se logró la deseada notoriedad. La notoriedad de las marcas se presenta como un efecto de delicado equilibrio: estableciendo un parangón con la idea de un vaso que llenamos con agua, la notoriedad se alcanzará cuando el vaso esté totalmente lleno, pero se perderá por generalización cuando ese vaso rebase su límite, por ello es que, sin la probatoria de cómo el esfuerzo empresarial ha logrado afincarse en la preferencia de una gran mayoría de consumidores y los círculos empresariales atinentes, no puede este Tribunal atribuirle la categoría solicitada. Es de importancia recalcar que, por la importancia que revisten en el comercio las marcas notorias para sus titulares y por la especial



forma de protección que a éstas le otorga la Ley de Marcas costarricense, a la representación de Gisell S.R.L. se le otorgó por resolución de las quince horas del diecisiete de enero de dos mil doce un plazo de dos meses para que aportara prueba que demostrara el especial reconocimiento que de la marca se tiene entre los consumidores, sin embargo tal plazo fue desaprovechado y ningún elemento de prueba se presentó en dicho sentido.

Por lo tanto, al no haberse comprobado la notoriedad del signo opuesto, no puede éste ser considerado por la Administración como un derecho válidamente oponible en Costa Rica, por lo tanto, el otorgamiento del registro le corresponde a la solicitud que primeramente fue presentada ante el Registro, sea la efectuada por el señor Javier Arturo Novoa Larragan, siendo imposible el otorgamiento de la solicitada por Gisell S.R.L., ya que cae en una situación de doble identidad con la primera, situación que impone la presunción de probabilidad de confusión, párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución venida en alzada.

CUARTO. 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Rafael Arturo Quirós Bustamente representando a la empresa Gisell S.R.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las



ocho horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y cuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil once, la cual se confirma, para que se inscriba como marca el signo SCOMBRO solicitado por el señor Javier Arturo Novoa Larragán, denegándose asimismo el registro como marca del signo SCOMBRO solicitado por la empresa Gisell S.R.L. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.06