



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. N° 2015-0657-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios, diseño:**



**OMEGA S.A., OMEGA A.G., OMEGA LTD., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 5230-2014)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 555-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis.***

Visto el Recurso de Apelación interpuesto por el Lic. Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de las compañías OMEGA S.A., OMEGA A.G., OMEGA LTD, así como la Licda. María del Milagro Chaves Desanti en su condición de apoderada de la empresa GURU DENIM INC., ambas representaciones en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:59 horas del 25 de junio de 2015.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de junio de 2014, la Licda. María del Milagro Chaves Desanti en su condición de apoderada de la empresa GURU DENIM INC, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de California, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica y servicios, figurativa



Para proteger y distinguir los siguientes productos y servicios que establecen las clases del nomenclátor internacional de Niza:

**En clase 3:** *“Fragancias para uso personal, agua de tocador, perfume, lociones y cremas faciales y corporales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, productos no medicados para el cuidado de la piel”.*

**Clase 9:** *“Lentes y accesorios, es decir, aros de gafas, estuches y gafas de sol; y accesorios de alta tecnología, incluyendo, pero no limitando a estuches para computadoras tabletas, computadoras portátiles, fundas para minicomputadoras portátiles, mangas y bolsos de tela para computadoras portátiles, bolsas y estuches para teléfono celular, estuches a presión para teléfonos, estuches de muñequera para teléfonos celulares”.*

**Clase 14:** *“Pulseras; broches; relojes de pared; mancuernillas; aretes; instrumentos cronométricos y de relojería y estuches para los mismos; instrumentos cronométricos y de relojería y partes de los mismos, joyería; collares; pines ornamentales; metales preciosos y sus aleaciones; piedras preciosas; anillos; prensa corbatas; pines para corbata; relojes de pulsera”.*

**Clase 18:** *“Bolso tipo sobre; bolsos, maletas y billeteras de cuero; fundas de cuero para llaves; llaveros de cuero; bolsas militares de lona, porta trajes para viajes, bolsos de tela, bolsos de hombro y mochilas; bolsos y carteras; bolsos de tela”.*



**Clase 25:** “Prendas de vestir, a saber, pantalones, pantalones de mezclilla, pantalones cortos, overoles, camisas, camisetas, blusas, chalecos, enaguas, chaquetas, abrigos, suéteres, sudaderas, buzos, sombreros, cinturones y zapatos, todos para mujeres, hombres y niños”.

**Clase 35:** “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

**SEGUNDO.** Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números 232, 233 y 234 de los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2014, y en razón de ello el representante de la compañía OMEGA S.A, OMEGA A.G., y OMEGA LTD, se opone a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios “” para las clases 3, 9, 14, 18, 25 y 35 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la compañía Gurú Denim, Inc.

**TERCERO.** Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:59 horas del 25 de junio de 2015, se resolvió: “... I.- Se declara con lugar parcialmente la oposición planteada por MANUEL E. PERALTA VOLIO, apoderado especial de OMEGA S.A, (OMEGA A.G., y OMEGA LTD), Contra la solicitud de inscripción de la marca  Solicitada por MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, en su condición de apoderada de GURÚ DENIM, INC., la cual se deniega para clase 14 internacional y se acoge para las clases 3, 9, 18, 25 y 35 internacional. II. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca OMEGA, alegada por la empresa OMEGA S.A, (OMEGA A.G) (OMEGA LTD). ...”.

**CUARTO.** Inconformes con la resolución mencionada, el Lic. Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de las compañías OMEGA S.A., OMEGA A.G., y OMEGA LTD, así como la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada de la empresa GURU



DENIM INC., ambas representaciones interponen recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:59 horas del 25 de junio de 2015.

**QUINTO.** Mediante resolución dictada a las 13:31:59 horas, del 3 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ... y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...*”.

**SEXTO.** 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta el juez Vargas Jiménez; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, tiene como hecho de tal carácter para la resolución de este proceso, el siguiente:

- **Marca de fábrica:**  en clase 14 internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: “*Relojes, maquinaria para relojes, cajas y cadenas de reloj, aparatos para medir y marcar el tiempo, instrumentos y accesorios y otros*”. (Ver folio 200).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar parcialmente con lugar la oposición planteada por el licenciado MANUEL E. PERALTA VOLIO, apoderado especial de las empresas OMEGA S.A, OMEGA A.G., y OMEGA LTD, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios solicitada por la licenciada MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, en su condición de apoderada de GURÚ DENIM, INC., denegando para dichos efectos la clase 14 internacional, dada la relación de los productos que se pretenden comercializar. En consecuencia, transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24 de su Reglamento. Por otra parte, se acoge la solicitud propuesta para las clases 3, 9, 18, 25 y 35 internacionales, al determinarse que pese a la similitud contenida entre ellas, estas no guardan relación con los productos y servicios que se pretenden comercializar, y sus canales de distribución difieren entre sí, por ende cumple con los requisitos establecidos en los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Respecto de la notoriedad alegada sobre el signo  propiedad de la empresa opositora OMEGA S.A, OMEGA A.G., y OMEGA LTD, la misma se tiene por no acreditada ya que los elementos de prueba aportados para dichos efectos fueron insuficientes.

Por su parte, el representante de la compañía opositora OMEGA S.A, OMEGA A.G., y OMEGA LTD., dentro del plazo otorgado por Ley, recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 13 de julio de 2015. Sin embargo, cabe destacar que dicha empresa opositora a folio 166 del expediente de marras, solicitó de manera expresa el desistimiento de los recursos presentados, sea, el de revocatoria y apelación los cuales fueron acogidos por el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las 14:14:59 del 23 de julio de 2015, razón por la cual este Órgano de alzada no entra a conocer de los citados extremos.



Asimismo, la representante de la compañía GURÚ DENIM, INC, recurre la resolución final y manifiesta que su representada de ninguna manera tomó algún elemento del signo que cita la empresa opositora. Agrega, que la marca de su mandante corresponde a la herradura de un caballo y su forma más semejante a la letra u estilizada e inspirada en la sonrisa de un Buda y creada para complementar a la denominación TRUE RELIGION, que surgió desde el año 2002 por creación del señor JEFFREY LUBELL. Indica que el signo de su representada cuenta con un gran despliegue publicitario, a través de internet, periódicos y revistas como “IN STILE, G Q y COSMOPOLITAN”, estas dos últimas de circulación nacional. Por otra parte, señala que no existe probabilidad de que el consumidor relacione la marca de relojes OMEGA y su símbolo, con el diseño propuesto por su representada. Que su mandante tiene un interés real y legítimo en la inscripción de su registro, en virtud de que posee derechos previos y desea comercializarla ahora en Costa Rica, ya que el precitado diseño complementa a nivel gráfico los registros inscritos en su país, sea, Estados Unidos el cual data desde el 2002.

Señala que su mandante actualmente cuenta con presencia comercial en otros países como Reino Unido, Japón, Canadá, Alemania y los países bajos, asimismo, cuenta con 125 establecimientos abiertos, ubicados en 50 países distintos. Dicha empresa cuenta con una presencia económica global según cifras adjuntas, por lo que, con ello debe ostentar un derecho para registrar sus signos marcarios tanto en su país, como en otras jurisdicciones dado que su engranaje comercial le ha conferido ese posicionamiento en el mercado a través del reconocimiento de sus productos, sin que exista relación alguna con los relojes de pulsera OMEGA. Que la marca TRUE RELIGION y  son signos propiedad de su mandante, sea, GURÚ DENIM, INC., que tal y como se desprende dichos establecimientos le dan la vuelta al mundo. Por las consideraciones expuestas solicita se rechace la oposición planteada y se conceda el registro del signo solicitado por su mandante, para todas las clases requeridas incluyendo la clase 14 internacional.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquieren. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este mismo sentido, cuando un signo sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, por la similitud o semejanza entre ellos, como 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.

En este sentido, el Registro de la Propiedad Industrial como encargado de la inscripción de signos marcarios, se encuentra sometido a todas las disposiciones legales y reglamentarias que establece nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de fungir como contralor de legalidad.

Para el caso bajo examen, se puede observar que la denominación propuesta bajo el diseño especial “”, presentada por la empresa GURÚ DENIM, INC, para las clase 3, 9, 14, 18, 25



y 35 de la nomenclatura internacional de Niza, una vez realizado el estudio comparativo de los signos objetados, sea, con el registro inscrito “” se logra determinar lo siguiente:

Si bien el signo propuesto se conforma por un diseño gráfico  como lo es la letra “u” tal y como de esa misma manera el solicitante lo expresa a folio 1 del expediente, señalando expresamente: “*consiste en el diseño de la figura de la letra U, de cuyos extremos sobresalen*

*dos líneas ligeramente curvadas*”, al confrontarlo con el registro inscrito  se observa una figura similar a la descrita pero de manera opuesta, lo cual a diferencia de lo que estima la parte recurrente si puede inducir al consumidor a encontrarse en una eventual situación de error o confusión con relación al registro inscrito, ya que dichos elementos son los de mayor percepción y de esa misma manera lo apreciarán los consumidores. Situación la cual genera que dichos signos no solo sean semejantes a nivel gráfico, sino también dentro del contexto ideológico, dado que al visualizar el signo si bien no cuenta con un significado específico el consumidor lo identificará o relacionará de manera inmediata con el signo de la marca inscrita, sea, evoca a una misma impresión, por ende, procede su denegatoria.

Lo anterior, aunado al hecho de que el registro inscrito sea, la marca de fábrica  en clase 41 internacional, registro 7810 que protege y distingue: “*Relojes, maquinaria para relojes, cajas y cadenas de reloj, aparatos para medir y marcar el tiempo, instrumentos y accesorios y*

*otros*”, y el signo propuesto  para la clase 14 internacional, pretende la protección de: “*Pulseras; broches; relojes de pared; mancuernillas; aretes; instrumentos cronométricos y de relojería y estuches para los mismos; instrumentos cronométricos y de relojería y partes de los mismos, joyería; collares; pines ornamentales; metales preciosos y sus aleaciones; piedras preciosas; anillos; prensa corbatas; pines para corbata; relojes de pulsera*”, si bien ambas clases difieren entre sí, tal y como se puede apreciar su actividad comercial se encuentra relacionada, lo cual podría inducir a error o confusión a los consumidores con los productos que



se encuentran en el mercado y su respectivo origen empresarial, lo cual conlleva al rechazo de la solicitud, para dicha clase de nomenclatura.

Lo anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24 incisos a), b) c), d), e) y g) de su Reglamento, dada la semejanza y relación contenida entre los signos y los productos que se pretenden comercializar, procediendo de esa manera con el rechazo de la solicitud por razones extrínsecas para la clase 14 internacional, acogiéndose en este sentido de manera parcial la oposición presentada por el representante de la compañía OMEGA S.A, OMEGA A.G., y OMEGA LTD., criterio dado por el Registro de instancia y que comparte este Tribunal de alzada.

**QUINTO. RESPECTO DE LA NOTORIEDAD.** Sobre el tema de la notoriedad señalado por el representante de la empresa GURÚ DENIM, INC, cabe indicar que los citados argumentos no pueden ser acogidos, en virtud de que no se ha logrado demostrado de manera fehaciente que el signo inscrito propiedad de la empresa GURÚ DENIM, INC., sea notorio.

En este sentido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de dicha característica. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente: *“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”*,

Los elementos 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*”.

De cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada, podrá 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, no registrará el Registro, los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, 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...”.*

Bajo tal perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y el poder establecer la posibilidad o no que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios a proteger.

En este sentido, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado 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 de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978 de 06 de enero del 2000.

En este sentido, para que prospere dicha declaratoria de notoriedad la parte interesada en este caso el recurrente GURÚ DENIM, INC., debió aportar los elementos idóneos con el cual acreditara dicho atributo. Sin embargo, una vez analizado el expediente bajo estudio este Tribunal estima, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que las manifestaciones realizadas por la parte carecen de fuerza probatoria para poder determinar que la marca de su mandante ostente el atributo de marca notoria fuera de nuestras fronteras, o en su defecto, pueda ser declarada notoria en nuestro País, por cuanto, obsérvese que la empresa oponente para dichos efectos únicamente hace referencia en su escrito de apelación sobre aspectos publicitarios, a través de internet, periódicos y revistas como “IN STILE, G Q y COSMOPOLITAN”, estas dos últimas de circulación nacional. Además de la presencia comercial en otros países como Reino Unido, Japón, Canadá, Alemania y los países bajos, asimismo, cuenta con 125 establecimientos abiertos, ubicados en 50 países distintos. Y que dado su engranaje comercial ello le ha conferido ese posicionamiento en el mercado a través del reconocimiento de sus productos. Información que no cuenta con el debido respaldo documental.

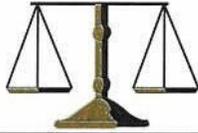
Al respecto, se ha pronunciado la jurisprudencia al sostener: “... *se puede observar que la admisibilidad de los elementos probatorios ofrecidos por las partes depende de que tengan la potencialidad de contribuir a la fijación del cuadro fáctico en aquellos aspectos medulares para la solución del conflicto. Por ello, el juzgador debe confrontar la prueba ofrecida con el objeto del proceso, para así valorar la procedencia de su evacuación o formación. Dicho de otra forma, los elementos de convicción deben encaminarse a acreditar los hechos sobre los cuales se funda la pretensión de la parte oferente...*” (Resolución N°0860-F-S1-2013 de la Sala Primera de la Corte de las 09:25 hrs. del 11 de julio del 2013.



Y, además ha sostenido la jurisprudencia: *“Esos dos particulares instrumentos probatorios (confesión y documentos públicos), guardan, según se ha dicho, un valor prioritario sobre los demás mecanismos de prueba, sobre la base de la fe pública que en ellos se consigna o del propio dicho en contra de la parte afectada. El desconocimiento de esta prevalencia produciría desautorización absoluta para todos los fedatarios públicos y de quienes aceptan en su perjuicio un hecho determinado, lo cual generaría una severa inseguridad jurídica y por ende, caos más allá de lo jurídico. Por tanto, debe entenderse que la sana crítica que señala con acierto el apartado 4 del numeral 82, **lo es sin detrimento y con respeto pleno a la prevalencia o predominio del valor probatorio de aquellos elementos a los que por ley se asigna tal potencialidad (en concreto, por el Código Procesal Civil). Se puede decir entonces que, en el nuevo régimen contencioso administrativo no se deroga del todo el régimen de prueba tasada...**”* (Resolución N° 0451-F-S1-2013 de la Sala Primera de la Corte de las 14:00 horas del 10 de abril del 2013) (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Así las cosas, en este caso en particular, la parte que tiene la carga de probar lo que considere oportuno para sus intereses, se limitó a incluir una serie de imágenes en su recurso de apelación (ver folios 236, 237 y 238 frente y vuelto) que no cumplen con los requerimientos legales advertidos. En este sentido, la prueba que ha sido incluida no puede entrar a valorarse por parte del Tribunal, a los efectos de la resolución de fondo, por las razones legales arriba expuestas. Motivo por el cual sus argumentaciones en este sentido no pueden ser acogidas.

Por otra parte, respecto que su mandante tiene un interés real y legítimo en la inscripción de su registro, en virtud de que posee derechos previos y desea comercializar la marca ahora en Costa Rica, ya que el precitado diseño complementa a nivel gráfico los registros inscritos en su país, sea, Estados Unidos el cual data desde el 2002. Cabe destacar que el origen del distintivo no resulta relevante para los efectos de la resolución de fondo; los registros previos de la marca solicitud tampoco resultan relevantes porque se aplica en nuestro ordenamiento jurídico el



principio de territorialidad, con sus excepciones, que no es el del caso de la recurrente.

En este sentido es de mérito traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de París en este sentido: “**Artículo 6** [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] **1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.** 2) ... 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” (*Subrayado y negrita no es del original.*)

Bajo esta perspectiva, si la marca se encuentra registrada en otros países tal y como se indica no es base suficiente para otorgar dicho registro, si este como se indicó líneas arriba no cumple con la normativa que establece nuestro sistema jurídico, y que en idéntico sentido lo señala el Convenio de París. Procediendo el rechazo de lo petitionado.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María del Milagro Chaves Desanti en su condición de apoderada de la empresa GURU DENIM INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:59 horas del 25 de junio de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos.

**QUINTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la Licda. María del Milagro Chaves Desanti en su condición de apoderada de la empresa GURU DENIM INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:59 horas del 25 de junio de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*