

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0811-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo VIRGEN

Virgin Enterprises Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7966-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 576-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del doce de junio de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa Virgin Enterprises Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, veinticuatro segundos del once de julio de dos mil once.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **VIRGEN**, en clase 3 de la clasificación internacional, para distinguir jabones, jabones en barra, jabones antitranspirantes, jabones desinfectantes, jabones desodorantes, jabones medicinales, jabones para avivar de materiales textiles.

II.- Que por escrito presentado en fecha trece de diciembre de dos mil diez, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Virgin Enterprises Ltd., presentó oposición contra la solicitud planteada.

III.- Que por resolución dictada a las catorce horas, dieciséis minutos, veinticuatro segundos del once de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud presentada.

IV.- Que inconforme con la resolución emitida, por escrito presentado ante el Registro en fecha veintiséis de julio de dos mil once, la representación de la empresa oponente planteó apelación en su contra.

IV. 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 el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, expuestos en su considerando primero aparte tres, agregando que su sustento se encuentra de folios 125 a 134 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se comprueba la notoriedad de la marca VIRGIN.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. CAPACIDAD DEL SIGNO PROPUESTO PARA SER REGISTRADO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que no se comprueba la notoriedad de las marcas opuestas, y que los productos son lo suficientemente distintos como para permitir la coexistencia registral, rechaza la oposición interpuesta y acogió el registro solicitado. Por su parte la empresa apelante alega que la marca VIRGIN goza de notoriedad, por lo que la empresa solicitante se aprovecha de ella con su signo.

Inicia el presente análisis con el tema de la notoriedad alegada. Nuestro sistema de registro marcario basa el reconocimiento de la notoriedad de una marca en las probanzas que para ello la parte interesada presente ante la Administración, sobre este punto indicó el considerando sexto del Voto N° 710-2009 dictado por este Tribunal a las once horas diez minutos del seis de julio de dos mil nueve:

“SEXTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente ostentada por sus signos distintivos inscritos, es criterio de este Tribunal que si bien es cierto los signos marcarios **“POPS”**, gozan de amplio conocimiento por los consumidores en Costa Rica, la empresa recurrente no logró demostrar dicha notoriedad con la escasa prueba aportada a los autos, de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de 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 dice *“...la notoriedad de una marca debe ser*

demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales 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 publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que los signos inscritos “POPS” sean notorios, como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de los criterios establecidos por ley para reconocer la notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad del signo. Por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de dichos signos asegure que éstos son notorios, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengán a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos que constan en el expediente, lo que comprueba es la existencia de los mismos, no así la notoriedad de éstos.” (mayúsculas, negritas e itálicas del original).

En el caso bajo estudio, la representación de la empresa Virgin Enterprises Ltd. presentó a efectos de demostrar la notoriedad de la marca, un listado de marcas concedidas y solicitadas en varios países (folios 9 a 13), impresión simple de páginas web (folios 14 a 23), y un documento en idioma inglés sin firmar ni indicando fecha de emisión (folios 26 a 77). De la documentación antes mencionada, este Tribunal, por resolución de las quince horas del primero de noviembre de dos mil once, previno a la representación de Virgin Enterprises Ltd. certificar, traducir y legalizar los documentos de folios 14 a 23 y 26 a 77, sin embargo, contestada que fue en fecha

trece de diciembre de dos mil once, se observa de la documentación visible de folio 147 a 202 del expediente que dicha documentación tan solo fue traducida, pero no fue ni certificada ni legalizada, por lo tanto, tal y como se advirtió en la propia prevención, dicha documentación no se toma en cuenta para resolver el fondo del presente asunto. Por lo tanto, tan solo subsiste como prueba analizable el listado de registros y solicitudes en varios países, sin embargo, tal y como ya lo afirmara el **a quo** en su resolución ahora conocida, “...*los listados de marcas registradas en otros países, no son prueba válida para este registro, deben presentarse los certificados originales debidamente legalizados, para ser utilizados como prueba.*” (subrayado nuestro), con lo cual concuerda completamente este Tribunal. Entonces, la prueba presentada es insuficiente para poder declarar la notoriedad de las marcas inscritas, por lo tanto, éstas han de ser cotejadas con el signo solicitado en tanto derechos previos registrados, pero no bajo la premisa de su notoriedad.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

Los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, jabones, están muy alejados de los que ya se distinguen con las marcas registradas, referidos en términos amplios a fijación y transmisión de información, papel, productos de papel, artículos de oficina y vestimenta, por lo tanto, y si bien los signos son altamente similares en los niveles gráfico, fonético e ideológico, en aplicación del principio de especialidad que rige el tema del registro marcario, siendo que ni los productos son de la misma naturaleza ni hay posibilidad de asociación o relación entre ellos, inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, considera este Tribunal que el signo solicitado puede coexistir registralmente con las marcas opuestas, por lo tanto ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose 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 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 planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Virgin Enterprises Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, veinticuatro segundos del once de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada y otorgándose el registro solicitado de la marca VIRGEN. 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

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36