



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2008-0926-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “IDEAL”

IDEAL FASTENER CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 6690-05 y 8309-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 656-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas treinta minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Larissa Seravalli Sáurez**, mayor, soltera, abogada y notario público, cédula de identidad número uno-novecientos sesenta y cuatro-quinientos veintiuno, vecino de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **IDEAL FASTENER CORPORATION**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 603 West Industry Drive Oxford, North Carolina 27565, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del treinta de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado **ROBERT C VAN DER PUTTEN REYES**, representando a la sociedad **CORPORACIÓN REY SOCIEDAD ANÓNIMA**, empresa constituida y vigente de acuerdo a las leyes de Perú, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



“**IDEAL**”, bajo el expediente de origen número 6690-05, para proteger y distinguir “cierres”, en clase 26 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **IDEAL FASTENER CORPORATION**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**IDEAL**”, bajo el expediente de origen número 8309-05, para proteger y distinguir “cremalleras (zippers), puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales”, en clase 26 de la Nomenclatura Internacional, solicitud que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con cinco minutos y dos segundos del diez de marzo de dos mil seis, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 6690-05, que ahora nos ocupa.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día dieciocho de agosto de dos mil seis, el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IDEAL FASTENER CORPORATION**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en los artículos 8, 16 y 44 siguientes y concordantes, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en el artículo 16 del ADPIC.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del treinta de setiembre de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** (...) se resuelve: **I.** Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2005-6690 por el señor **VICENTE LINES FOURNIER**, apoderado especial de **IDEAL FASTENER CORPORATION** contra la solicitud de inscripción de la marca “**IDEAL**”; en clase 26 internacional; presentada por el señor **ROBERT C VAN DER PUTTEN REYES**, apoderado especial de la compañía



CORPORACIÓN REY, S.A., la cual se acoge. II. Se rechaza la inscripción de la marca “IDEAL” solicitada por la señora KRISTEL FAITH NEUROHR, gestora de negocios de IDEAL FASTENER CORPORATION (ratificada su actuación por VICENTE LINES FOURNIER), bajo el expediente 2005-8309, el cual fue acumulado en el presente asunto...” NOTIFÍQUESE”.

QUINTO. Que la Licenciada **Larissa Seravalli Sáurez** en su condición de apoderada especial de la empresa **IDEAL FASTENER CORPORATION** impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de ley, no expresó agravios

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. Si bien es cierto en el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial no debió acumular los expedientes de mérito sean los números 6690-05 y 8309-05, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada no fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo, sino en la notoriedad de la misma, tal situación no genera ningún tipo de nulidad de lo actuado en el presente expediente. Más bien, aún sin estar frente al supuesto contenido en el artículo 17 de la



citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente es beneficioso proceder a la acumulación de las solicitudes para que sean resueltas según corresponda el mejor derecho, observación que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial en la tramitación de futuros casos similares, pero no fundamentándose en el artículo 17 ibídem, por la razón indicada líneas atrás.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto de la marca “**IDEAL**” presentada por **CORPORACIÓN REY S.A.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 121, 122 y 123 los días 23, 26 y 27 de junio de 2006 (ver folio 01).

2.- Que la empresa recurrente no certificó, ni tradujo, ni indicó la procedencia, de la prueba prevenida por este Tribunal para mejor proveer, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil nueve. (Ver folio 205). No consta en el expediente prueba que así lo demuestre.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad de la marca “**IDEAL**”.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **IDEAL FASTENER CORPORATION**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca es notoria ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que por lo tanto



no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, destacó en el escrito de apelación, que su representada ha sido por más de 70 años una de las compañías líderes del mercado textil, siendo su marca principal “**IDEAL**”, la cual se ha consolidado como un activo de competitividad al estar bien posicionada en la mente de los consumidores y que gracias a su alto volumen de ventas y al uso extensivo de sus productos conllevó a que su representada abriera operaciones en más de 16 países, entre ellos Estados Unidos, China, Egipto, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, México, Holanda, Pakistán, Singapur, Bangladesh, Sri Lanka, Taiwán, Turquía y Nicaragua, adquiriendo una identidad e individualidad por la alta calidad, cualidades especiales, y extensiva publicidad de sus productos; permitiéndoles competir sanamente en el mercado con otros de su mismo género y adquirir notoriedad tanto en Costa Rica como en otros países.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En relación a la notoriedad de la marca argumentada por la empresa recurrente, aspecto que fundamenta con el simple dicho del registro del signo y la apertura de operaciones en los países antes mencionados, con la impresión certificada de Internet de su sitio web <http://www.idealfastener.com/about/about.php> (folio 168), la cual no fue traducida como fue prevenido, con la impresión certificada de Internet del sitio web de la compañía recurrida http://www.rey.com.pe/perfildelacompañia_rey_.html (folio 169), así como en la prueba aportada del folio 55 al folio 114, con la cual hay que hacer hincapié que no se encuentra certificada tal y como lo exige nuestra legislación, son copias simples en su totalidad, parte de ella no fue traducida y además no se indicó la procedencia de la misma en algunos casos concretos, tal y como se le previno a la empresa recurrente mediante resolución dictada por este Tribunal a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil nueve, como prueba para mejor proveer, ni siquiera habiendo sido contestada la prevención realizada por la empresa recurrente, lo cual demuestra a su vez un desinterés en el presente asunto, agregando además que una vez conferida la audiencia de ley esta no expresó



agravios, todas ellas razones por las cuales considera esta Instancia que tales argumentaciones y pruebas no son suficientes ni válidas para demostrar o considerar la notoriedad de la marca opositora.

Conforme al artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de cita, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la mencionada Ley de Marcas, disponen: el primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su último párrafo que *“para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios”*. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue*. Sobre estos criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme 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, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos efectuada mediante Ley No. 8632, de 28 de marzo de 2008, que decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley*



No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008. De manera que a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes: /“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.”. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala:

- “...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”*

Sobre el particular, en el Voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió 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 señala: “...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas,



principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que 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 mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

De forma tal, que el hecho de que la marca se encuentre registrada en otros países, conforme lo señalado, es un indicio y no un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición. Asimismo, tampoco resulta un hecho relevante que pruebe la notoriedad, el que la marca aparezca en una revista o sitio en la Internet como se hace ver en los anexos de prueba, ya que no se considera un factor que establezca el conocimiento que de la marca tiene el público del sector interesado, pues es claro que se ha de demostrar el prestigio y reconocimiento de la marca y el producto entre el público consumidor, no bastando sólo manifestar que el producto es identificado como uno de los más utilizados sino que debe probarse, siendo esa prueba lo que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Nótese que en este caso, se da una insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar la notoriedad alegada, a pesar como se dijo supra que este Tribunal mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de abril del dos mil nueve le previene a la empresa recurrente, como prueba para mejor proveer, certificar, traducir e indicar la procedencia de los documentos incorporados al expediente con el fin demostrar la notoriedad alegada y además le previene punto por punto con cuales documentos debe proceder a hacerlo, ya que los que constan en autos son simples fotocopias que no pueden tenerse por certificadas, pues no cumplen con lo dispuesto en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública así como el artículo 110 del Código Notarial y numeral 70 de los Lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado, ni se ajustan a lo dispuesto en el artículo



369 del Código Procesal Civil. Los documentos aportados como prueba requieren de esas formalidades para demostrar esa característica de notoriedad.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en el escrito de apelación, toda vez que la marca opositora no goza de la presunta notoriedad alegada, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Larissa Seravalli Sáurez**, en representación de la empresa **IDEAL FASTENER CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del treinta de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma, para que se acoja la inscripción de la marca “**IDEAL**”.

SÉTIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Larissa Seravalli Sáurez**, en representación de la empresa **IDEAL FASTENER CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas



con cuarenta y cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del treinta de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma, para que se acoja la inscripción de la marca “**IDEAL**”. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38