



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0353-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “*OUTDOOR EXPLORER*”

EXPLORER OUTDOORS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10396-2006)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 692-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del primero de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado y notario, con cédula de identidad 1-694-253, vecino de San José, en su condición de representante de la empresa **EXPLORER STORE OUTDOORS, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-440468, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos, del dieciséis de febrero de dos mil diez

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día ocho de noviembre de dos mil seis, el señor Jaime Mermelstein Rosenblum, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-640-937 en su condición de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa **Eilat CRC, Sociedad Anónima**, con cédula de persona jurídica 3-101-337959, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OUTDOOR EXPLORER**”, para proteger y distinguir *cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales,*



baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería, en Clase 18 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 229, 230 y 231, correspondientes a los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2007.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de enero de 2008, el señor Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **EXPLORER STORE OUTDOORS, S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, alegando similitud con la marca solicitada por su representada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez, declara sin lugar la oposición interpuesta por Explorer Store Outdoors, S.A. y admite la inscripción de la marca solicitada.

QUINTO. Que el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el número dos de éstos se sustenta a folios 68 a 71 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que la empresa opositora y ahora recurrente no ha demostrado el uso anterior y la notoriedad de los registros solicitados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada por la empresa Explorer Store Outdoors, S.A., fundamentado en que dicha empresa no aporta prueba alguna que demuestre la notoriedad de la marca oponente, en que la marca de la opositora no se encuentra registrada, ni se alega uso anterior de la misma en el mercado nacional, tampoco demuestra la oponente ser competidora activa de los productos que se pretende proteger, además de considerar que el oponente no cuenta con legitimación para ser parte en el proceso.

Por su parte, el representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que a su representada se le debe respetar la prelación en cuanto a la posesión de su marca OUTDOOR EXPLORER, en clase 18, la cual además merece una protección especial por su fama, notoriedad, uso y antigüedad.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DEL DERECHO DE PRELACIÓN Y LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada **o en trámite de registro con fecha anterior**, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este punto resulta importante realizar un pequeño análisis sobre el tratamiento que; en nuestro derecho marcario, se da a los temas de **la prelación y el uso anterior**, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y su espíritu de protección. Puede decirse que esta normativa contempla tales principios, sean, “**el derecho de prelación y el uso anterior**”, tanto para marcas como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean *nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas*, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:

*“Artículo 1°- **Objeto.** La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*

En relación directa a dicho objeto, y de acuerdo a lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el artículo 4 inciso a), y para el caso que ahora nos ocupa, la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma:

“Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso



haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”.

Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, manifiesta: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una **marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.**”* (agregado el énfasis)

En el caso concreto, este Tribunal considera que al no acreditar la empresa apelante el uso anterior de la marca alegada, ya que sus solicitudes de registro números **2008-0645** y **2008-0646** fueron presentadas el día 28 de enero de 2008, mientras que la solicitud de Eilat CRC Sociedad Anónima data de 08 de noviembre de 2006, tal uso anterior, por parte de Explorer Store Outdoors Sociedad Anónima, que le concedería un derecho preferente para obtener el registro, no quedó demostrado.

Por otra parte, respecto de la alegada notoriedad, considera este Tribunal, al igual que el Registro **a quo**, y tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no ha sido demostrada por el apelante, resultando insuficiente un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal se ha pronunciado en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse para considerarlas como tal. Así por ejemplo, en el **Voto No. 218-2008** de las 9:30 horas del 22 de mayo de 2008, afirmó:

“...Del sólo dicho de la parte no se puede válidamente derivar el carácter de notoria de una marca, para esto quien alega la notoriedad debe de aportar prueba idónea en dicho sentido: los artículos 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 de su Reglamento, y 2 de 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 la trigésima cuarta reunión de la Asamblea de los Estados miembros de la OMPI, de septiembre de 1999 e introducida a nuestro ordenamiento jurídico por reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos según Ley N° 8632, brindan parámetros sobre cuales se clarifican los aspectos a probar para poder declarar que una marca es notoria en un país miembro de la Unión de París, y por ende, merecedora de una especial protección en Costa Rica según el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que el alegato en tal sentido ha de ser rechazado...”

En este mismo sentido, en el **Voto No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal 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...”



En este caso, el apelante alega la notoriedad de sus marcas sin aportar prueba alguna al respecto y dado que dichas afirmaciones no pueden sustentar una declaratoria, por parte de esta Autoridad, de la notoriedad de los signos solicitados por la recurrente, signos aún sin inscribir, y que, tal como se verifica a folios 68 a 71 de este expediente, a esta fecha ambas solicitudes se encuentran archivadas, en razón de lo la cual no puede esta Autoridad reconocer la alegada notoriedad por falta de prueba idónea que así lo demuestre.

Por todo lo anterior, debe confirmarse la resolución dictada por el órgano **a quo**, a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez, toda vez que la apelante no comprobó el uso anterior de la marca opositora, ni goza del status de notoria y famosa que alega el recurrente, por lo que el derecho de prelación en relación con la marca objeto de estas diligencia debe ser reconocido a la empresa solicitante y no a la opositora, ya que **Eilat CRC, S. A.** presentó su solicitud con fecha anterior a la presentada por la empresa apelante. En consecuencia se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **Explorer Store Outdoors, S.A.**

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación



de la empresa **Explorer Store Outdoors, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez, la cual se confirma. 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca**
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38