



## **RESOLUCIÓN FINAL**

**Expediente N° 2011-0205-TRA-PI**

**Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALPINESTARS” (25)**

**ALPINESTARS RESEARCH SRL, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2010-1310 acumulado con la solicitud de registro de la marca “ALPINESTARS”, expedientes números: 2010-4153, 2010-4154, y 2010-4155)**

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del catorce de agosto de dos mil doce.***

## **VOTO N° 699-2012**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos noventa, en su condición de apoderada especial de la empresa **APLINESTARS RESEARCH SRL**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Italia, domiciliada Vía A, De Gasperi, 54,31010 Coste Dimaser (TV), Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del veintidós de febrero de dos mil once..

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de febrero de dos mil diez, el señor Alberto Corrales Calderón, mayor, casado una



vez, comerciante, vecino de Heredia, Cantón de San Rafael, Distrito Los Ángeles, 100 sur de la Escuela Montecito, titular de la cédula de identidad número uno-mil setenta y ochonovecientos cincuenta y cinco, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LO MEJOR DEL ESTE J.A.C.C. SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos ochenta y seis mil ciento setenta y ocho, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**ALPINESTARS**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Batas, cubiertas de playa, ropa de playa, sacos casuales (vestimenta), gorras, abrigos, vestidos, chaquetas, ligueros, fajas, guantes, trajes para trotar, medias a la rodilla, blusas, tejidas, pijamas, bragas, ropa de dormir, calcetines, ropa interior, chalecos, negligés, corbatas, calzoncillos, lencería para dormir, camisas para dormir, camiones de noche, pantalones cortos de buzo, enaguas, pantalones casuales, calzoncillos tipo bóxer, calzado, pantimedias, vestidos de baño, sostenes, mallas, camisas, camisetas, camisetas de tirantes, sudaderas, pantalones, pantalones cortos, gorras, gorros, sombreros, zapatos tipo tenis, todo lo anterior de hombre, mujer, niño, niña y jóvenes”.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, número cuarenta y nueve, cincuenta y cincuenta y uno, los días once, doce y quince de marzo de dos mil diez, y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**, formuló en fecha once de mayo de dos mil diez, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**ALPINESTARS**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el señor **José Alberto Corrales Calderón**, en representación de la empresa **LO MEJOR DEL ESTE J.A.C.C. SOCIEDAD ANÓNIMA**, tramitada bajo el expediente número **2010-1310**, con fundamento en el numeral 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por considerar que la marca solicitada tiene identidad gráfica, fonética e ideológica con las marca de su representada “**ALPINESTARS**”.

**TERCERO.** Que en memorial de fecha once de mayo de dos mil once, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **ALPINESTARS RESEARCH**



**SRL**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALPINESTARS**”, en clase **9, 25 y 28** de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada por su orden bajo los expedientes número: **2010-4153, 2010-4154, y 2010-4155**.

**CUARTO.** Que los edictos para oír oposiciones de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALPINESTARS**” en clases: 9, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **ALPINESTARS RESEARCH S.R.L.**, y tramitada bajo los expedientes número: **2010-4153, 2010-4155 y 2010-4154**, fueron publicados por su orden en el Diario Oficial La Gaceta número ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y ocho, de los días doce, trece y dieciséis de agosto de dos mil diez, y en el Diario Oficial La Gaceta número ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y siete, de los días veintiséis, veintisiete y veintiocho de julio de dos mil diez, y dentro del plazo conferido no hubo oposiciones.

**QUINTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del veintidós de febrero de dos mil once, dispuso ***“I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en su condición de apoderada especial de ALPINESTARS RESEARCH SRL, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALPINESTARS”, en clase 25 internacional, del expediente 2010-1310, presentado por el señor JOSÉ ALBERTO CORRALES CALDERÓN, apoderado generalísimo de LO MEJOR DEL ESTE J.A.C.C. SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se acoge. II.- Se acoge la inscripción de la marca “ALPINESTARS” en las clases 9 y 28 presentadas por ALPINESTARS RESEARCH S.R.L. bajo los expedientes 2010-4153 y 2010-4155 respectivamente. III.- Se rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en su condición de apoderada especial de ALPINESTARS RESEARCH SRL, bajo el expediente 2010-4154 (...).”***



**SEXO.** Que en fecha tres de marzo de dos mil once, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, once segundos del ocho de marzo de dos mil once, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**SÉTIMO.** 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTO DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO.** En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cinco minutos, treinta y un segundos del catorce de febrero de dos mil diez, acumuló los expedientes de mérito sean los números **2010-1310, 2010-4153, 2010-4154 y 2010-4155**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de la oposición presentada por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acoge el hecho que como probados indica el Registro en el considerando primero, debiendo agregarse que el



fundamento probatorio se encuentra a folios 42 y 3 del expediente. Se agregan los siguientes hechos probados:

- 2- Los productos ALPINESTARS son publicitados en competencias de motos a nivel internacional. (Ver folios 250 al 414).
- 3- Que el Tribunal Superior de la Patente de Corea reconoció desde el 24 de febrero de 2004 que la marca ALPINESTARS es notoria. (Ver folio 424).
- 4.- Que los productos ALPINESTARS han sido vendidos en Europa, Asia, Australia, África, América (Estados Unidos de Norteamérica), desde 1998. (Ver folios 228 al 232).
- 5.- Que los productos ALPINESTARS tienen presencia en el mercado a través de las ventas por Internet. (Ver folios 28 al 29, 205 al 207, 212 y 214 al 215)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para resolución de este proceso.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**, y **acoge** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ALPINESTARS**”, en clase 25 internacional, del expediente **2010-1310**, presentado por el señor José Alberto Corrales Calderón, en representación de la empresa **LO MEJOR DEL ESTE J.A.C.C. SOCIEDAD ANÓNIMA**. Acoge la inscripción de la marca “**ALPINESTARS**” en clases 9 y 28 presentadas por **ALPINESTARS RESEARCH SRL**, bajo los expedientes **2010-4153** y respectivamente **2010-4155**. Rechaza la solicitud de inscripción interpuesta planteada por la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**, bajo el expediente **2010-4154**, por considerar que en apego al principio de especialidad que tutela la materia marcaría se comprueba que no existe posibilidad de generar confusión entre el público consumidor en lo que respecta a las **clases 9 y 28** presentadas por la empresa oponente contra la **clase 25** de la sociedad solicitante, toda vez que los productos que protegen ambas no



guardan relación, además los canales de distribución y puntos de venta son diferentes. En lo que concierne a la clase 25 se denota claramente que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo pretendido por la empresa oponente y el signo del solicitante. Consecuentemente existe riesgo de confusión entre los orígenes empresariales y riesgo de confusión entre los productos de ambas empresas, el cual aumenta por la similar naturaleza de los productos que protegen los signos en conflicto

La representación de la sociedad recurrente argumenta que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición es incorrecto, por cuanto el solicitante ha tomado el distintivo marcario de su representada y lo está tratando de inscribir como suyo, la empresa solicitante está usurpando la marca de su representada y su grupo económico inscrita en una serie de países del mundo, la cual es reconocida dentro del ámbito de carreras de automotores. Que mediante escrito de las 14:16:16 del 10 de junio de 2010 fueron presentados al Registro una serie de documentos probatorios que demostraban el uso anterior del distintivo, por lo que no existe fundamento para el rechazo de la marca tramitada bajo el expediente 2010-4154, por cuanto la notoriedad del uso de la misma a nivel internacional fue debidamente demostrada. Agrega, que el razonamiento del Registro es incorrecto ya que no analizó los argumentos desarrollados en el escrito de oposición y de hecho se refiere a otros que no se han invocado. Se demostró el uso de la misma alrededor del mundo, pero nunca se alegó su notoriedad. La indicación del Registro fue una creación del Registro. Que con su resolución el Registro está legitimando la usurpación de una marca, ya que la realidad es que Lo Mejor del Este J.A.C.C., S.A. pretende inscribir a su nombre un distintivo que no le pertenece, el cual está ampliamente difundido y utilizado en su segmento de mercado correspondiente, es decir en el mundo de motocross. Que por alguna razón el Registro no tomó en cuenta que el segmento del mercado de la marca está ampliamente definida en el mundo del motocross, y tampoco tomó en cuenta que el mundo del motocross es un deporte que es practicado por un segmento reducido de la población. Que no comprenden la razón porque el Registro indica que se rechaza la oposición porque su representada no ha utilizado su marca en Costa Rica y le resta importancia a la



demonstración de los registros internacionales de ALINESTARS. Que es importante recalcar que prendas de vestir de la marca ALPINESTARS puede ser adquirida por medio de compras por Internet.

**QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO ALPINESTARS PRETENDIDA POR LA EMPRESA OPOSITORA ALPINESTARS RESEARCH SRL, TRAMITADA BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 2010-4154.**

La declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos, artículos 2, 44 párrafo final, 45 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, y (2.2).a) inciso del i) al iii) de la Recomendación Conjunta. De acuerdo a lo indicado, tenemos que, para que una marca sea declarada notoria, se impone un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que, al efecto, proponga la parte interesada, para ello, se indica que podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta **numerus apertus**, una serie de parámetros que puedan llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad contenidos en el artículo 45, 31 y la Recomendación Adjunta señalados.

De lo anterior, vemos que la empresa opositora y apelante aporta prueba concerniente a publicidad en vallas relativas a competencias relacionadas con motos a nivel internacional visible de folios 250 al 414 del expediente, lo que demuestra que los productos identificados con la marca “ALPINESTARS” que se pretende inscribir en clase 25 de la Clasificación Internacional según consta de folio 128 del expediente, están siendo comercializados dentro del sector pertinente del público consumidor al que se destinan los productos que distingue el



signo aludido (empresas dedicadas a la industria del motociclismo, que participan en su comercialización), y tiendas especializadas que se dedican a la venta de vestuario para motociclistas (Ver folio 205, que es certificación de la entrada al sitio de Internet de la compañía Alpinestars, tienda virtual de ese sitio de Internet donde se puede adquirir prendas de vestir de esa marca, cuya dirección electrónica es [www.mercado libre.co.cr](http://www.mercado libre.co.cr), y folios 213 y 214, que es certificación concerniente a venta de artículos de la marca Alpinestars, que se pueden adquirir en el sitio de compras [crgangas.com](http://crgangas.com), cuya dirección electrónica es [www.crgangas.com](http://www.crgangas.com)”, la marca se está utilizando y promocionando, lo que significa, que la misma, es conocida en el comercio internacional por círculos empresariales y personas que participan en su comercialización. Asimismo, aporta un certificado de una Decisión de un Tribunal Superior de Patentes de Corea, que reconoce la marca como notoria dentro del sector pertinente de los motoristas, según consta de folio 424 del expediente, lo cual implica que un país de la Convención de París está considerada notoria. También, existe una declaración de parte sobre el volumen de ventas de los productos ALPINESTARS del año de 1998 al 29 de febrero del año 2012, lo que demuestra que éste es muy significativo a nivel internacional, en el sentido, que el signo se está comercializando. Además, en la Decisión del Tribunal de Corea mencionada también se resuelve que la marca tiene una cierta antigüedad desde el año 2004, por lo que considera esta Instancia que la marca “**ALPINESTARS**” es *notoria* para el sector pertinente de los productos que identifica en clase 25, referente a vestuario correspondiente para los motociclistas o bien a los que se dedican al motocross.

De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal que existe prueba suficiente para reconocer el derecho de la empresa apelante a oponerse a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALPINESTARS**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente **2010-1310**, ya que como se desprende de la prueba citada anteriormente, el distintivo de la empresa opositora **ALPINESTARS RESEARCH S.R.L**, es *notoria*, de tal manera, que aplicando el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el titular de una marca notoria puede oponerse en defensa de sus derechos, toda vez, que el uso de una marca similar o idéntica a la notoria, tanto en el ámbito



denominativo como en cuanto a los productos, tal y como ocurre en el presente caso con respecto a la marca de fábrica y comercio solicitada “ALPINESTARS”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de la empresa **LO MEJOR DEL ESTE J.A.C.C. SOCIEDAD ANÓNIMA**, lleva a los consumidores a considerar que existe conexión entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que desea proteger la empresa opositora, al punto que la marca pretendida frente al signo de la opositora puede crear riesgo de confusión en razón de la identidad gráfica, fonética e ideológica de los signos en conflicto y de asociación, en el sentido que los consumidores podrían asumir que los productos que distingue la marcas en estudio provienen de un mismo productor o fabricante, lo que implicaría un aprovechamiento injusto de una marca reconocida como notoria en un país miembro de la Convención de París, pues, tal y como quedó comprobado, el distintivo que se tramita bajo el expediente **2010-4154**, fue declarado notorio por el Tribunal Superior de la Patente de Corea.

Además, quedó demostrado que la marca notoria “ALPINESTARS”, es distribuida y conocida en algunos países del mundo tal y como puede apreciarse de la prueba aportada, comprobándose no solamente el conocimiento que tiene en el sector pertinente del signo referido y los productos que ésta protege, sino también la difusión, publicidad, promoción y antigüedad de la marca, cumpliéndose así, lo prescrito en los incisos a), b) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, asimismo, en virtud de la comercialización de los productos según se indicara líneas atrás, se comprueba que el signo referido, se está usando en el mercado, requisito exigido por el numeral 45 inciso, c) de la Ley referida. Tenemos entonces, que esta Instancia, a través de la prueba aportada ha podido determinar que la marca “ALPINESTARS” ha dejado demostrada su difusión, antigüedad, y el uso (comercialización), así, como su notoriedad, por lo que considera este Tribunal, que goza de un mejor derecho a obtener la protección registral en Costa Rica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 inciso e), 44, 45, incisos a), b) y c), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 31 del Reglamento a dicha ley.



**SEXTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del veintidós de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca, y en su lugar se reconoce la notoriedad de la marca de fábrica y comercio “**ALPINESTARS**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**, en Corea, así como en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de los productos que identifica en la clase 25, relacionados estos con el motociclismo, y por ende, se deniega el registro de la marca de fábrica y comercio solicitada por la empresa **LO MEJOR DEL ESTE J.A.C.C. SOCIEDAD ANÓNIMA**, otorgándose en su lugar el registro de la marca solicitada por la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**. En todo lo demás queda incólume dicha resolución.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del veintidós de febrero de dos mil once, la que en este acto se



revoca, y en su lugar se reconoce la notoriedad de la marca de fábrica y comercio “ALPINESTARS”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**, en Corea, así como en el comercio internacional y en los círculos empresariales dedicados a la venta y comercialización de los productos que identifica en la clase 25, relacionados estos con el motociclismo, y por ende, se deniega el registro de la marca de fábrica y comercio solicitada por la empresa **LO MEJOR DEL ESTE J.A.C.C. SOCIEDAD ANÓNIMA**, otorgándose en su lugar el registro de la marca solicitada por la empresa **ALPINESTARS RESEARCH SRL**. En todo lo demás queda incólume dicha resolución. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-**NOTÍFIQUESE.**-

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Oposición a la inscripción de marca**

**TG. Inscripción de marca**

**TNR. 0042.38**

**Marca notoriamente conocida**

**TG. Marcas inadmisibles por derecho de terceros**

**TNR. 00.41.06**