



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0198-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la Marca “ELEMENT”

ROCKET TRADEMARKS PTY LTD, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (expedientes de origen acumulados
2002-2386, 2011-8664 y 2011-8665)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 875-2015

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del diez de
noviembre de dos mil quince.**

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, cédula número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de **Rocket Trademarks Pty Ltd**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día el 5 de abril de 2002, la señora **KATIA BERDUGO ULATE**, mayor, soltera, empresaria, vecino de Tres Ríos, cédula de identidad 1-604-803, quién en su condición de apoderada generalísima de **BOGA K B U S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca “**ELEMENT**”, para proteger y distinguir: Prendas de vestir, zapatos, en clase 25.

SEGUNDO. Publicados los edictos en el expediente 2002-2386, y dentro del término de ley el 19 de setiembre de 2011, **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en su condición de gestora de negocios de **Rocket Trademarks Pty Ltd**, presentó oposición contra la marca solicitada



indicando que su representada es propietaria de la marca **ELEMENT** alrededor del mundo, siendo que el signo fue creado en Estados Unidos a principios de la década de los 90, por lo que se puede decir con facilidad que el mismo tiene casi 20 años de estar en el mercado mundial, alega uso, antigüedad y conocimiento a nivel mundial de la marca **ELEMENT**. Asimismo, señala el representante legal del oponente, que entre la marca de esta última empresa y la que pretende inscribir la sociedad BOGA K. B.U. S.A., es clara la similitud que existe entre ellas, la cual se nota a nivel gráfico, fonético e ideológico. También indica que la solicitud presentada por la empresa BOGA K.B.U. S.A., causa absorción de la marca propiedad de la empresa Rocket Trademarks Pty Ltd., lo cual causa graves perjuicios a esta última, en razón de las similitudes mencionadas entre los signos. Finalmente plantea el oponente, que la marca solicitada se presta a confusión con la marca de su propiedad, siendo que ambas protegen productos similares, lo cual contraviene el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso c) del Reglamento a dicha Ley. En consecuencia, solicita se declara con lugar la oposición presentada y se rechace la solicitud de inscripción de la marca **ELEMENT** en clase 25, presentada por la empresa **BOGA K B U S.A.**

TERCERO. Que en memorial recibido el 2 de setiembre de 2011, la señora **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, de calidades citadas presentó solicitud de inscripción de los signos:

1. “**ELEMENT**”, tramitada bajo el expediente número 2011-8664, para proteger y distinguir: Bolsos, incluyendo, bolsos de playa; bolsos deportivos todo propósito; maletines/bolsos tipo barril; bolsos de compras; bolsos de efectos personales; bolsos para compras de cuero, textiles o malla; bolsos de hombro/bandoleras; bolsos de mano; bolso de mano sin asas; bolsos de cintura; mochilas; bolsos/mochilas escolares; bolsos para libros; bolsos para cosméticos vendidos vacíos; bolsos para artículos de afeitar vendidos vacíos; bolsos de viaje; baúles; maletas; bolsos para llevar abordo; porta trajes; otro artículos de viaje, incluyendo, etiquetas para equipaje; estuches, incluyendo estuches de viaje, estuches para viajes cortos, portafolios, estuches para documentos, estuches para tarjetas de crédito estuches para tarjetas de presentación,



envolturas/bolsitas, incluyendo, envolturas/bolsitas para joyería y envolturas/bolsitas de cuero para embalar (todos de cuero o marroniquería); billeteras; carteras; estuches para llaves de cuero o marroquinería; llaveros y etiquetas para llaves hechas de cuero, pieles de animales o imitaciones de las mismas; paraguas, en clase 18 internacional.

2. “**ELEMENT**”, tramitada bajo el expediente número 2011-8665, para proteger y distinguir: Prendas de vestir, incluyendo, camisetas, sudaderas, camisas, blusas, chalecos, camisetas sin mangas, camisetas como ropa interior y otras camisetas, cardiganes, suéteres, chaquetas, abrigos, parkas, pantalones, pantalones largos, pantalones de mezclilla (jeans), pantalones cortos, pantalonetas, overoles, trajes para correr, partes superiores para correr y pantalones para correr, pantalones de buzo, vestidos, enaguas, ropa interior, ropa de dormir, fajas, bufandas, guantes, mitones, trajes de baño, ropa para patinar, ropa para esquiar, sombrerería, incluyendo sombreros, gorras, gorros, viseras; calzado, incluyendo medias, zapatos, botas; sandalias, chancletas; trajes isotérmicos, chalecos isotérmicos, botas de traje isotérmico, guantes de traje isotérmico, capuchas de traje isotérmico, pantalones cortos de traje isotérmico y partes superiores de traje isotérmico, en clase 25 internacional.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce, resolvió: ***I.*** *Se tiene por no demostrada la notoriedad del signo “ELEMENT” en clase 18 Y 25 internacional y que fue alegada por la oponente ROCKET TRADEMARKS Pty Ltd.* ***II.*** *Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2002-2386 por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, apoderada de ROCKET TRADEMARKS Pty Ltd, contra la solicitud de inscripción de la marca “ELEMENT” en clase 25 internacional; presentada por KATIA BERDUGO ULATE, apoderado de BOGA K.B.U. S.A., la cual se acoge.* ***III.*** *Se rechazan las solicitudes de inscripción de las marcas “ELEMENT” en clase 18 internacional, expediente 2011-8664 y el signo ELEMENT, en clase 25 internacional, expediente 2011-8665, presentadas por MARIANELLA ARIAS CHACON, apoderada de ROCKET TRADEMARKS PTY LTD, que*



fueron acumuladas dentro del proceso de marras”.

QUINTO. Que la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en su condición de apoderada especial de **Rocket Trademarks Pty Ltd**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce.

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, 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no observa hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1- Que la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, demostrara la notoriedad de la marca **ELEMENT** en Costa Rica para productos de la clase 18 y 25.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las trece horas cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce, declaró sin lugar la oposición promovida por **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en su condición de gestora de negocios de **Rocket Trademarks Pty Ltd**, contra la solicitud de inscripción de la marca



“ELEMENT”, para proteger y distinguir: Prendas de vestir, zapatos, en clase 25, pretendida por la señora **KATIA BERDUGO ULATE**, apoderada generalísima de **BOGA K B U S.A.**, en razón que la empresa oponente no logró demostrar la notoriedad de su marca **ELEMENT** en clases 18 y 25.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente argumenta en sus agravios: Que su representada es propietaria de la marca ELEMENT alrededor del mundo, siendo que el signo fue creado en Estados Unidos a principios de la década de los 90, por lo que se puede decir con facilidad que el mismo tiene casi 20 años de estar en el mercado mundial. Que con la prueba aportada se demostró el uso de la marca no sólo en Costa Rica, sino también alrededor del mundo. Que el Registro no analizó correctamente la prueba aportada para demostrar el uso anterior y notoriedad de la marca ELEMENT. Que el Registro aplico incorrectamente la teoría del derecho de prelación para justificar la apropiación indebida de un distintivo marcario el cual pertenece a la empresa apelante. Se debe aplicar el principio del trato nacional, regulado en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. No es correcto aplicar el principio de territorialidad para justificar una apropiación indebida de un distintivo por el sólo hecho que el titular presentó una solicitud con anterioridad en Costa Rica.

CUARTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA Oponente. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional cuyo propósito es que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales, regula en su artículo 6 bis lo relativo a las marcas notorias al establecer:

“**I**) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo



mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta (...)"

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en sus artículos 2 (concerniente a definiciones), 44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria y su aplicación en el régimen costarricense.

Así, el artículo 2 define el término al establecer: “(...) **Marca notoriamente conocida:** Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales (...)”.

En el presente asunto, el apoderado de **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, alega que sus marcas son notorias, por lo que reclama la protección de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y su Reglamento.

Al respecto, el mismo cuerpo legal en el numeral 44, párrafos 2° y 3°, establece lo siguiente:

“**Artículo 44° - Protección de las marcas notoriamente conocidas.** La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y de la Asamblea de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio 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.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o



semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Asimismo, se hace necesario realizar la verificación de los presupuestos enumerados en el artículo 45 de la Ley de cita con la prueba aportada al expediente, para determinar si se cumple los presupuestos legales establecidos al efecto.

El artículo 45 establece: “**Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrá 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.”

Una vez expuesto el marco legal en torno al tema de la notoriedad marcaria, se analiza la prueba presentada por el apoderado de **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD:**

Bajo ese entendimiento, la empresa opositora presenta:

Declaración Jurada del señor JOHNNY SCHILLEREFF, presidente de Elements Skateboards, empresa que es dueña de Rocket Trademarks Pty Ltd, declaración que se refiere a la marca ELEMENT, debidamente apostillada. (Folios 1 al 47, legajo de prueba)

Copias de certificados de inscripción de la marca ELEMENT en países como Gran Bretaña, Chile, Australia, Ecuador, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos de América, Paraguay, Uruguay. (Folios 48 a 105, legajo de prueba)

Copias de facturación relacionadas al signo ELEMENT referente a la tienda Mango Surf. (Folios 106 a 122, legajo de prueba)

Fotocopia de brochure informativo referente a la marca Element. (Folio 123 al 133, legajo de



prueba)

Fotocopia de documento referente a lista de tiendas detallistas que venden en Costa Rica la marca ELEMENT. (Folios 137 a 167, legajo de prueba)

Fotocopia de Publicidad de la marca “Element”. (168 a 170 legajo de prueba)

Fotocopia de página web relacionada con la marca ELEMENT. (Folios 181-182, legajo de prueba)

Fotocopia del Report Billbong Full Financial 09-10. (Folios 189 al 239, legajo de prueba).

Fotocopia de la Revista informativa Blast (Folios 234 al 289, legajo de prueba)

Fotocopias de sitios web relacionados a la marca ELEMENT. (Folios 290-301, legajo de prueba).

Declaración jurada emitida por **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en su condición de apoderada especial de **Rocket Trademarks Pty Ltd**, para acreditar las ventas y la presencia de la marca ELEMENT en Costa Rica. (folio 409 expediente de marras)

Declaración jurada emitida por **LESLEY SKIPP**, en su condición de administrador de propiedad intelectual de **Billabong International Limited**, para acreditar que las empresas **Rocket Trademarks Pty Ltd** y **Billabong International Limited**, tienen una relación comercial. (folio 462 expediente de marras)

Declaración jurada emitida por **GEORGINA CORELLA ULLOA**, en su condición de presidente de **Mango Deslizadores y Patines, S.A.**, para acreditar las ventas de la marca ELEMENT en las tiendas Mango Surf & Skate. (folio 489 expediente de marras)

Analizada la prueba presentada para demostrar la notoriedad de la marca “Element”, se determina que no es suficiente conforme al citado artículo 45 de la Ley. Obsérvese como ésta en su mayoría refiere a documentos simples, que no cumplen las formalidades mínimas establecidas en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública.

La declaración jurada debidamente apostillada del señor JOHNNY SCHILLEREFF, presidente de Elements Skateboards, se debe complementar con los diferentes anexos citados en la lista de



prueba, pero éstos no están debidamente certificados conforme lo requiere el ordenamiento jurídico nacional.

Los artículos citados de la Ley General de Administración Pública, establecen los requisitos que deben contener los documentos presentados como prueba, para ser valorados por la Administración Pública, a saber:

***Artículo 294.**-Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente:*

- a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse;*
- b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte.*

***Artículo 295.**-Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.*

Sumado a esto la Dirección Nacional de Notariado ente encargado de la organización y fiscalización de la función notarial costarricense, mediante los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, prevé ciertos requisitos para la certificación de copias, como las aportadas en los anexos:

***Artículo 16. Certificación de copias.** En los casos en que se certifiquen copias como fieles y exactas de los originales, cada copia deberá ser numerada y contar con la firma y el sello del notario, haciendo constar en la razón de certificación la cantidad de copias y una descripción sucinta del contenido del documento.*

La apostilla tiene como efecto autenticar la firma de quien realizó la declaración jurada, pero no autentica el contenido del documento. Este contenido se podría completar con los anexos presentados en el tanto contarán con las certificaciones de ley, hecho que no se da en el presente



caso. La validez, certeza e idoneidad de los documentos adjuntos no se manifiesta por carecer de estos de requisitos expresamente requeridos por la ley.

Todos los documentos anexados a la declaración jurada no cuentan con los requisitos mínimos que prevén los artículos citados, son simples copias sin certificar. En cuanto a los certificados de registro de la marca “Element” de otros países, éstos no cuentan con la legalización requerida, por lo tanto, tampoco pueden ser valorados por la administración registral para tener por acreditada la notoriedad de la empresa oponente.

Sin prueba idónea al Tribunal se le imposibilita acreditar la notoriedad del signo oponente, pues debe sujetarse al principio de legalidad contenido en la Ley General de Administración Pública. A efecto ese numeral establece:

Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.

De igual forma las declaraciones juradas de folios 409, 462 y 489 no se complementan con la documentación aportada a efecto de que les de veracidad. Son manifestaciones a favor de los intereses de la empresa oponente, pero no cuentan con facturas, estudios de mercadeo u otros documentos que las sustenten.

En síntesis, la prueba aportada no cumple con los requisitos que prevé la ley, por lo que el Tribunal no puede valorar su idoneidad, como tampoco tomarla en cuenta para acreditar la notoriedad o uso anterior en Costa Rica del signo **ELEMENT**, por parte de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**.



En consecuencia, esa prueba no demuestra la notoriedad de la marca, no cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Al no demostrar la notoriedad de sus marcas, no se demuestra algún acto de competencia desleal por parte del solicitante, ni de mala fe como lo quiere hacer ver el oponente.

QUINTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. No se requiere mayor esfuerzo para determinar a simple vista que entre los signos en conflicto existe absoluta identidad tanto a nivel gráfico fonético e ideológico, puesto que están compuestos por el mismo vocablo a saber “**ELEMENT**”, y distinguen los mismos productos de la clase 25 y otros relacionados de la clase 18. Al no haber demostrado la oponente que la marca “Element” es notoria, como tampoco su uso anterior, le asiste el derecho de prelación a la solicitud de la empresa **BOGA K B U S.A.**

SEXTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, apoderada especial de la empresa **Rocket Trademarks Pty Ltd**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del signo **ELEMENT** requerido por la empresa **BOGA K B U S.A.** y rechazar las solicitudes de inscripción de los signos **ELEMENT** en clase 18 y 25 solicitados por la empresa **Rocket Trademarks Pty Ltd**, en los expedientes adjuntos 2011-8664 y 2011-8665.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, apoderada especial de la empresa **Rocket Trademarks Pty Ltd**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del signo **ELEMENT** en clase 25 requerido por la empresa **BOGA K B U S.A.**, y se rechazan las solicitudes de inscripción de los signos **ELEMENT** en clase 18 y 25 solicitados por la empresa **Rocket Trademarks Pty Ltd**, en los expedientes adjuntos 2011-8664 y 2011-8665. 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

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.