



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2007-0062-TRA-PI-162-09

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “GAROTAS DO BRASIL”

C.I. GAROTAS LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 2005-1981 y 2005-5968)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 919-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas quince minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por Marco Vinicio Coll Argüello,, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-628-405, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **C.I. GAROTAS LTDA.**, una sociedad organizada y existente conforme América las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:34 horas del 9 de enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 14 de marzo de 2005, Mónica Zamora Ulloa, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número 1-878-884, en representación de **CALCADOS MARTE LTDA.**, sociedad existente y organizada según las leyes de Brasil, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GAROTAS DO BRASIL**”, bajo el expediente de origen número 2005-1981, para proteger y distinguir en clase 25 “*zapatos de mujer de mujer (sic) en todos los estilos conocidos y por conocerse*”.



SEGUNDO. Que en fecha 10 de agosto de 2005, Marco Vinicio Coll Argüello, en representación de **C.I. GAROTAS LTDA.**, solicitó la inscripción de la marca “**GAROTAS**” (**DISEÑO**), para distinguir “*trajes de baño, salidas de baño, ropa exterior, blusas, camisas, pantalones, vestidos, faldas, accesorios, y complementos de vestir, y en general todo tipo de confecciones de prendas de vestir para hombre y mujer, en clase 25.*”; solicitud que fue tramitada en expediente número 2005-5968 y que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 08:19:38 horas del 13 de setiembre de 2005, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 2005-1981, siendo posteriormente levantado dicho suspenso mediante resolución de las 14:50 horas del 9 de enero de 2009, en virtud de que los expedientes supra citados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 6 de enero de 2006, Marco Vinicio Coll Argüello, en representación de **C.I. GAROTAS LTDA.**, presentó oposición a la inscripción de la marca “**GAROTAS DO BRASIL**”, alegando el uso anterior de la marca “**GAROTAS**” para distinguir productos de la misma clase, y que su marca está inscrita en Colombia hace más de 18 años, fundamentándose en los artículos 8 c), 16, 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; 44 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:32:34 horas del 9 de enero de 2009, dispuso: “**POR TANTO** (...) *se resuelve: I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2005-1981 por el apoderado de GAROTAS LTDA, contra la solicitud de inscripción de la marca “GAROTAS DO BRASIL”; presentada por el apoderado especial de la sociedad CALCADOS MARTE LTDA, la cual se acoge. II.- Se rechaza la solicitud inscripción de la marca “GAROTAS (DISEÑO)”*, tramitada bajo el expediente **2005-5968**, los cuales fueron acumulados en el



presente asunto.”

QUINTO. Que Marco Vinicio Coll Argüello, en su condición de apoderado especial de la empresa **C.I. GAROTAS LTDA.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:34 horas del 9 de enero de 2009, alegando que la marca de su representada está inscrita en Colombia desde hace más de 10 años, que la misma ha sido usada y comercializada en Costa Rica Desde antes a la solicitud de inscripción de la marca “**GAROTAS DO BRASIL**”, y que entre las dos marcas se presenta similitud.

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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 2005-1981 y 2005-5968, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No se acreditan hechos de importancia para la resolución de este asunto que deban tenerse por demostrados.

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:

ÚNICO: Que **C.I. GAROTAS LTDA.**, haya usado con anterioridad la marca “**GAROTAS**”.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **C.I. GAROTAS LTDA.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca goza de un uso anterior sobre la marca solicitada, ya que no demuestra haber dado publicidad suficiente, ni el uso reiterado a través de los años en el sector de venta de productos de vestir, además considera que no se logró establecer una ligamen directo de la oponente con la marca cuyo usos anterior alega, de manera que no cumple con los requisitos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razones por las cuales consideró declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca “**GAROTAS DO BRASIL**”, propiedad de **CALCADOS MARTE LDTA.**, y rechazó de plano la solicitud de inscripción de la marca “**GAROTAS**”, presentada por el apoderado de la empresa **C.I. GAROTAS LTDA.**

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación alegó que la marca de su representada está inscrita en Colombia desde hace más de 10 maños, que la misma ha sido usada y comercializada en Costa Rica Desde antes a la solicitud de inscripción de la marca “**GAROTAS DO BRASIL**”, y que entre las dos marcas se presenta similitud.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de la **prelación y el uso anterior** de las marcas.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por las disposiciones del artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que nos interesa señala:

“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), de la misma ley, regula que *“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.”*

Por su parte, es el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el que nos señala las características que el uso anterior de la marca debe cumplir, y dispone:

“Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. (...)”

De conformidad con las disposiciones señaladas, se evidencia que no es cualquier uso el que regula la ley de cita, sino que es aquel mayor de tres meses, en el que los productos o servicios han sido puestos en el mercado en cantidad y modo suficiente de conformidad con las dimensiones de ese mercado, la naturaleza de los productos y las modalidades de comercialización.



En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que efectivamente la empresa oponente no demostró el uso en los términos establecidos en la ley para darle la prioridad sobre la marca solicitada con anterioridad. Nótese, en primer término, que la publicidad aportada, no acredita que haya sido la empresa recurrente la que haya usado la marca “**GAROTAS**”, sino la empresa denominada “**EL ÉXITO BETANCUR ASOCIADOS**”, cuya relación con **C.I. GAROTAS LTDA.**, no ha sido alegada ni demostrada, de manera que quien pretende la titularidad de la marca no es quien ha emitido publicidad con la misma, con lo cual los anuncios publicitarios aportados como prueba, no acreditan el mejor derecho que reclama la recurrente. Por otra parte, en cuanto al alegato de tener la marca registrada en Colombia con anterioridad, el mismo tampoco resulta de recibo para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro, no sólo porque no es aceptable la prueba de las inscripciones de la marca en otros países, ya que las mismas no demuestran de manera real y efectiva el **uso de la marca**, sino además porque no se aportó prueba que demuestre ese dicho. Por otra parte, el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante.

En este escenario, y por no haberse demostrado el uso anterior de la marca, el asunto debe resolverse de conformidad con las disposiciones del inciso b) del artículo 4 de la Ley de Marcas, que dispone que “*Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente*”, de manera que por haber solicitado “**CALCADOS MARTE LTDA.**”, la inscripción de la marca “**GAROTAS DO BRASIL**”, antes que **C.I. GAROTAS LTDA** solicitara “**GAROTAS**”, el registro debe otorgársele a la primera.

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 Marco Vinicio Coll Argüello, en representación de la empresa **C.I. GAROTAS LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:34 horas del 9 de enero de 2009, la cual se confirma.



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 29 del Reglamento 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 interpuesto por Marco Vinicio Coll Argüello, en representación de la empresa **C.I. GAROTAS LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:34 horas del 9 de enero de 2009, 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

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