



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0798 TRA-PI-

Solicitud de Nulidad de la Marca “MBT”

MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-2312 (230179)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 980-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José. Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

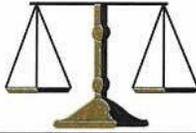
Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y ocho doscientos diecinueve, apoderado especial de la sociedad **MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:00 horas 12 minutos 03 segundos del 27 de agosto de 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de enero de 2014, por el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la compañía, **MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD**, solicita la nulidad de la marca de fábrica y comercio



en clase 25 internacional con número de registro 230179 para proteger y distinguir “*Vestidos, calzados, sombrería*”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:00 horas 12 minutos 03 segundos del 27 de agosto de 2014, resolvió “(...) I. *Se tiene por no demostrada la notoriedad alegada por el representante de MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD* II- *Se declara SIN LUGAR la solicitud de NULIDAD, interpuesta por el Licenciado LUIS PAL HEGEDÜS en su condición de apoderado de MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD,* contra el registro de la marca de fábrica , con el número de 230179 , para proteger y distinguir “Vestidos, calzado, sombrería,, en clase 25 internacional, cuyo propietario es DABSAN INTERNATIONAL S.A. ”.

TERCERO. Que el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la sociedad **MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD**, **presentó** recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:00 horas 12 minutos 03 segundos del 27 de agosto de 2014.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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:



Único: Que la marca **MBT (DISEÑO)** de la sociedad **MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD** haya alcanzado la condición de notoriedad.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a rechazar la nulidad presentada por el apoderado de la empresa **MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD**, al considerar “(...)”*Por todo lo anterior, el solicitante no demostró la notoriedad de su signo, ya que no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ende, no es aplicable la protección del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ende, no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. En consecuencia, no se advierte que el signo*



registro 230179 haya sido inscrito en contravención a lo establecido por el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros.”

El apoderado de la compañía **MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD**, indica en su escrito de apelación que la marca registrada objeto de nulidad es exacta a la de su representada, que el Registro no valoró la prueba en conjunto, agrega que se ha demostrado la titularidad de la marca “**MBT**” (**DISEÑO**), por su representada, y que el logotipo en cuestión fue creado, popularizado, registrado y utilizado alrededor del mundo por su representada muchos años antes de que la empresa Dabsan International S.A lo solicitara en nuestro país, siendo evidente que esta última no es la titular de los derechos de autor sobre dicho logo contraviniendo el artículo 8 inciso j) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Agrega que el haber demostrado la titularidad sobre “**MBT**” (**DISEÑO**), es motivo suficiente para decretar la nulidad del signo registrado, señalando que de la prueba aportada por su representada también se concluye que la marca “**MBT**” (**DISEÑO**), es notoria y por ende es objeto de protección especial, por lo que solicita se revoque la resolución apelada y se ordene la anulación de la marca registrada bajo el número 230179.



Visto lo anterior, este Tribunal debe señalar, que la acción de nulidad de una marca tiene su fundamento en el artículo 37 de la Ley de Marcas, que estipula que esta tiene lugar cuando se presenta una violación de los preceptos contenidos en los artículos 7 y 8 de la ley de cita, señalando en lo que interesa el inciso e) del artículo 8 como marcas inadmisibles por derechos de terceros lo siguiente “e) *Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.*” siendo clara la norma, en cuanto al punto

aquí controvertido, corresponde determinar si  es notoria.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. DE LA NOTORIEDAD. Previo a analizar los elementos de prueba sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393)



Cuando la marca alcanza el nivel señalado por la doctrina y cumple con los presupuestos normativos, surge la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, esto como parte del compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) supra citado. De esta norma y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime, puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación o bien establecer la acción acorde a lo estipulado en el artículo 37 de la ley en mención.

Habiéndose establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Bajo esta perspectiva, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán 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”,*



Es conveniente señalar que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por 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, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

- “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.”*

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca 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. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, 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, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, 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 torno al tema de la notoriedad se ha de indicar que este Tribunal con el carácter de prueba para mejor resolver tal y como consta a folio 108 le previno al recurrente aportara la prueba que acreditara la notoriedad de la marca conforme lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas. No obstante, el recurrente dentro de dicho término aportó copias certificadas del sitio web que contiene información sobre la empresa panameña Dabsan International S.A, así como copias certificadas de los sitios web que contienen información sobre los productos comercializados bajo la marca MBT de su representada, sin embargo, este material no es prueba suficiente que acredite la condición de notoriedad de una marca.

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los incisos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de fundamento. Tómese en cuenta que no demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para



adquirir esa condición. Recuérdese que la prueba debe de ser valorada en su conjunto y lo aportado apenas significa un pequeño indicio, que no es suficiente para la adquisición de esa condición.

La publicidad es solo de internet y esta prueba debe de ir acompañada de otros elementos que conlleven a afianzar la credibilidad en el medio utilizado para ello, por otro lado no se determinan los usuarios ni el volumen real de venta y esto es lo que corresponde a la parte documentarla.

Respecto al agravio de que la inscripción de la marca MBT (DISEÑO) bajo el registro 230179 a favor de la empresa Dabsan International S.A, constituye una infracción a los derechos de autor que posee su representada sobre dicho logotipo contraviniendo la prohibición establecida en el artículo 8 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe señalar que la empresa **MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD** no aporta certificación alguna o documento idóneo que demuestre su titularidad respecto al derecho de autor alegado, razón por la cual dicho agravio debe ser rechazado al no existir elementos probatorios que acrediten la supuesta infracción al derecho de autor.



Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca como una marca notoria y por esa razón, este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante en ese sentido resolviendo confirmar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:00 horas 12 minutos 03 segundos del 27 de agosto de 2014.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la sociedad **MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industria a las 13:00 horas 12 minutos 03 segundos del 27 de agosto de 2014, la que en este acto se confirma.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 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 que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la sociedad **MASAI INTERNATIONAL PTE, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:00 horas 12 minutos 03 segundos del 27 de agosto de 2014, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de nulidad del signo “**MBT**” (**DISEÑO**). 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

Jorge 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.