

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0040-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE COMERCIO



RIVIANA FOODS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-3290)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0111-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del dieciocho de marzo del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0299-0846 en su condición de apoderado especial de la empresa **RIVIANA FOODS INC**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en P.O. Box 2636.Houston, TX, 77252, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:24:52 horas del 24 de noviembre de 2021.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el 13 de abril de 2021, el señor **José Pablo Sánchez Hernández**, abogado, cédula de identidad 1-0895-0867, apoderado especial de la empresa **ARROCERA SAN PEDRO DE LAGUNILLA S.A.**, cédula jurídica

3-101-660171, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio



para proteger y distinguir en clase 30: arroz.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca, el 23 de junio de 2021 el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, de calidades y representación citada, se opuso a la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular en otros

países de los signos notorios “  ,  ,  ,  y  ” lo que constituye un obstáculo de acuerdo con el artículo 8 incisos a), e) y 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 14:24:52 horas del 24 de noviembre del 2021, declaró sin lugar la oposición debido a que no se presentó prueba para demostrar la notoriedad de las marcas oponentes y acogió para su inscripción la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Jiménez Carmiol** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

- Realiza un recuento histórico de la empresa que representa y expone sobre el reconocimiento a nivel mundial con el que cuentan las marcas, por lo que el registrador con una búsqueda en internet se hubiese percatado que la marca solicitada es una marca notoria propiedad de un tercero.
- Cita lista de marcas registradas en Estados Unidos.
- Señala que el cotejo marcario de las marcas presenta identidad capaz de crear confusión en el consumidor costarricense.
- Que el registrador debió realizar una búsqueda en internet para percatarse de la similitud de las marcas y la notoriedad de la marca oponente.

Aporta copias simples de Instagram sin certificación alguna. Solicita que se rechace la inscripción de la marca BLUE RIBBON RICE (diseño) y se declare sin lugar la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual del 24 de noviembre de 2021.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal naturaleza de importancia para el presente caso, que no se logra demostrar

la notoriedad de los signos distintivos “  ,  ,  ,  y  ”, propiedad de la empresa RIVIANA FOODS INC.

CUARTO: SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. Cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral; de ahí que el artículo 44 de la Ley de marcas, establece que para demostrar la notoriedad de una marca, pueden ser utilizados todos los medios probatorios y corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, a tenor de lo establecido en el artículo 45 de la ley en mención, que indica lo siguiente:

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.

Estos elementos en la actualidad han sido 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 la 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 vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

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.

Previo a continuar con el análisis respectivo, es menester indicarle a la apelante, que el hecho de que una prueba sea admitida no implica que esta surta los efectos deseados por que quien la aporta, la admisión solo permite tener la certeza de que la prueba cumple con las formalidades que la ley exige para ser valorada.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el correspondiente análisis del detalle de la prueba, para lo cual se deben aplicar las normas básicas relativas a la valoración de la prueba; siendo preciso examinar los elementos probatorios aportados por la recurrente con el fin de demostrar la notoriedad de sus marcas. Del elenco probatorio aportado, este se apreciará en su totalidad como un conjunto o unidad de la prueba de una forma coherente, lógica y con sentido. Bajo esa conceptualización y analizando la aportada al expediente principal, se observan documentos que corresponden a copia simple del listado de las marcas registradas por la empresa oponente en distintos países, sin contar con ningún tipo de certificación o apostillado (folios 13 a 20, 27 a 32 y 41 a 46).

Además, en el legajo de apelación de folios 25 a 29 se aporta igualmente copias simples de la red social Instagram, que no contienen información alguna que brinde datos de relevancia para determinar la notoriedad de las marcas oponentes.

Con la prueba aportada no es posible determinar, la fecha del primer uso de la marca, ni su tiempo de uso, tampoco los canales de comercialización, medios de difusión y tiempo de publicidad.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de las marcas oponentes, únicamente es el decir del interesado.

Asimismo, con las copias de los registros en diferentes países no se puede saber cuál es el área geográfica de influencia efectiva de esas marcas.

No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos y servicios de los signos opuestos de los últimos 3 a 5 años,

como tampoco se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación de esta en el sector o segmento correspondiente del mercado.

En ese sentido se torna imposible para este Tribunal considerar la prueba presentada para lograr que a la oponente se le declare la notoriedad de su marca o marcas opuestas. Debe tener claro el apelante que esa característica se logra bajo una serie de condiciones que debe probar, ya que estas son extraordinarias, recordemos que la notoriedad quiebra el principio de territorialidad, lo cual al salir de la soberanía de un Estado es porque realmente cumple con las condiciones para ser declarada notoria. No basta las simples copias ni el decir del interesado para alcanzar esa connotación, debe de ser debidamente probada con documentos idóneos lo cual no sucede en el caso que se analiza.

Por lo anterior, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la empresa oponente **RIVIANA FOODS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:24:52 horas del 24 de noviembre de 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RIVIANA FOODS INC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:52 horas del 24 de noviembre de 2021, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33