

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**EXPEDIENTE 2022-0455-TRA-PI**

**SOLICITUD DE NOTORIEDAD DE LA MARCA “FRIDAY’S”**

**TGI FRIDAY’S OF MINNESOTA INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2008-4203)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## VOTO 0539-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y dos minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1066-0601 en su condición de apoderada especial de la empresa **TGI FRIDAY’S OF MINNESOTA INC**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 4201 Marsh Lane, Carrollton, Texas, U.S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:36 horas del 30 de agosto del 2022.

**Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 23 de junio de 2022, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en la representación citadas, presentó la solicitud de declaratoria de notoriedad de la marca “**FRIDAY’S**”, registro 179816, para distinguir en clase 43: servicios de restaurante y bar, titular TGI Friday's of Minnesota, Inc.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las

---

11:24:36 horas del 30 de agosto del 2022, denegó la declaratoria de notoriedad solicitada.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **López Quirós** apeló la resolución dictada por el Registro de origen y expuso como agravios, lo siguiente:

La resolución N° 7364 del 6 de diciembre de 1995, emitida por el Servicio Autónomo del Registro de Propiedad Industrial de Caracas Venezuela, es prueba idónea para reconocer la notoriedad de su signo con fundamento en el 6 bis del Convenio de París, ya que no existe un plazo en el Convenio en cuanto al tiempo de emisión de la declaratoria de notoriedad.

Agrega que si bien es cierto, el estatus de notorio puede variar con el tiempo, esto no se pierde si el titular realiza acciones conducentes a conservarlo, como lo ha realizado su representada.

No existe prueba aportada por un tercero que logre demostrar que dicho reconocimiento no se mantiene a pesar de haber transcurrido más de 20 años, ni la normativa establece un periodo de tiempo específico para declarar la notoriedad de un signo distintivo.

**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 del signo “**FRIDAY’S**”, registro 179816, propiedad de la empresa **TGI FRIDAY’S OF MINNESOTA INC.**

**CUARTO: SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** 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 sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral; de ahí que el artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos ( en adelante 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 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 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.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el correspondiente análisis del detalle de la prueba, siendo preciso analizar los elementos probatorios aportados por la recurrente con el fin de demostrar la notoriedad de su marca.

Al respecto, consta en el expediente principal copia apostillada de la resolución N° 7364 del 6 de diciembre de 1995, emitida por el Servicio Autónomo del Registro de Propiedad Industrial de Caracas Venezuela, donde se denegó el Registro de la marca **FRIDAY'S**, dando razón al oponente **TGI FRIDAY'S OF MINNESOTA INC.**, por notoriedad de su signo **FRIDAY'S**. (folios 7 a 14 del expediente principal).

Concuerda este Tribunal con el criterio del Registro en cuanto al hecho de que la notoriedad de una marca no es indefinida, por lo que se debe probar el tiempo en que el signo ha ostentado este carácter o como lo indica el punto 5 de la Resolución conjunta, en cuanto a la constancia en el ejercicio satisfactorio de los derechos de la marca.

La resolución aportada como prueba tiene más de 27 años de emitida, con esta se demuestra la notoriedad del signo marcario en Venezuela como país miembro del Convenio de París y que se cumplían con los requisitos necesarios para ostentar tal condición en el año 1995; no obstante, y contrario a lo manifestado por la titular en sus agravios, no evidencia que las

---

condiciones que se valoraron se hayan mantenido, durante el transcurso de casi tres décadas desde que se dio el reconocimiento de la notoriedad.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca, la resolución no es suficiente por el tiempo que tiene de emitida para determinar esos requisitos, o los criterios para reconocer la notoriedad.

En este caso hay que tener presente que la declaratoria de notoriedad fue realizada en Venezuela en el año de 1995, y es posible que dicho reconocimiento se haya diluido con el tiempo, no hay certeza en la actualidad para reconocer esa declaratoria.

Debemos tener claro que la marca que se considera notoria tiene detrás varios años de esfuerzo del solicitante y que son valorados al momento de su declaratoria por parte de la autoridad competente. Sin embargo, debido a que la notoriedad es una condición especial de ciertas marcas, que les concede prerrogativas de protección adicionales a los signos que la ostentan, el Registro de la Propiedad Intelectual y el Tribunal Registral Administrativo, deben ser particularmente estrictos en que tal condición se mantenga vigente con el transcurso del tiempo.

Recurriendo al derecho comparado y partiendo que la condición de notoriedad de una marca no es indefinida, el artículo 193 del la Ley federal de protección a la propiedad industrial del 1 de julio de 2020 emitida por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos indica:

Artículo 193.- El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por **un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición**; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en el artículo 173, fracción XVI o el previsto en la fracción XVII, de manera expedita.

---

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva

Es claro para la norma transcrita, que el conocimiento cualificado de la marca debe ser probado con cierta periodicidad, que en el caso de México se ha establecido en 5 años. El propietario de una marca notoria no puede asumir que esta condición es por un plazo indefinido, pues la notoriedad puede perderse y es el titular quien debe velar que ese posicionamiento se mantenga en el tiempo, invirtiendo y adaptándose a los cambios inherentes a cualquier actividad mercantil.

En el contexto general y nacional los derechos de propiedad intelectual se encuentran limitados en el tiempo, un ejemplo claro es el artículo 20 de la Ley de marcas, que establece un plazo de vigencia de una marca:

Artículo 20°- **Plazo y renovación del registro.** El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.

Es sabido que los jueces no pueden alegar la falta de norma, para excusarse de fallar en un caso concreto, pues se parte del dogma de plenitud del ordenamiento jurídico, que le permite en aplicación integradora, recurrir a diferentes fuentes del derecho tal y como lo señala el artículo 9 del Código Civil.

Ante esta circunstancia, debemos recurrir al instituto de la prescripción, que busca dar certidumbre a las situaciones jurídicas, respondiendo a la exigencia social de dar estabilidad

---

y firmeza a los negocios jurídicos, disipando cualquier posibilidad de incertidumbre o indefinición de los derechos. En el caso concreto, y al no existir norma legal que disponga otra cosa, la prescripción decenal, se aplica a todo derecho que la ley no establezca un plazo especial (generalmente menor).

Al respecto, el dictamen C-138-2014 del 5 de mayo de 2014, emitido por la Procuraduría General de la República, señala:

Quando se da la otra hipótesis, donde la relación jurídica no es el resultado de la actividad contractual de la Administración Pública, el plazo de prescripción que se aplica es el decenal, toda vez que no existe norma expresa, de naturaleza especial, que prevea un plazo de prescripción menor. Así las cosas, el operador jurídico, y al no estar de por medio relaciones jurídicas reguladas por el Derecho mercantil dada su naturaleza, debe aplicar el plazo de prescripción de los diez años (artículo 868 del Código Civil).

Tomando en cuenta lo anterior, considera este órgano que la vigencia de declaratoria de notoriedad de una marca prescribe en el plazo de 10 años, de conformidad con lo que establece el artículo 868 del Código Civil y para mantener vigente tal condición, se debe demostrar que se mantienen las circunstancias que posibilitaron la declaratoria de notoriedad, antes del cumplimiento del plazo indicado.

Por todas las razones expuestas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la empresa **TGI FRIDAY'S OF MINNESOTA INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:36 horas del 30 de agosto del 2022, la que en este acto se confirma.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **María Del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TGI FRIDAY'S OF MINNESOTA INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:36 horas del 30 de agosto del 2022, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 02:18 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:28 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:46 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:29 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:46 AM

**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**