

## Informe de Investigación

**Título: LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y LOS CRITERIOS DE DISTINCIÓN.**

<b>Rama del Derecho:</b> Derecho Comercial	<b>Descriptor:</b> Marcas
<b>Tipo de investigación:</b> Compuesta	<b>Palabras clave:</b> Marcas, Tipología, Inscripción, Efectos
<b>Fuentes:</b> Doctrina, Normativa, Jurisprudencia	<b>Fecha de elaboración:</b> 03/2010

### Índice de contenido de la Investigación

<b>1 Resumen.....</b>	<b>2</b>
<b>2 Doctrina.....</b>	<b>2</b>
a) Las Distinciones según la Doctrina.....	2
Expresiones o señales de publicidad comercial.....	4
Nombres comerciales y emblemas.....	4
Indicaciones geográficas.....	5
Derechos, obligaciones y limitaciones relativas al registro.....	7
Ley de Marcas y la legislación internacional.....	7
<b>3 Normativa.....</b>	<b>9</b>
a) Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.....	9
<b>4 Jurisprudencia.....</b>	<b>25</b>
a) Resoluciones del Tribunal Registral Administrativo.....	25
Criterio del Tribunal Registral Administrativo en la inscripción de marcas.....	25
Análisis del concepto de marca Notoria.....	30
Improcedencia de inscripción por similitud con marca previamente registrada.....	36
b) Resoluciones de otros Tribunales sobre el tema de protección de marcas.....	41
Similitud de carácter ideológico y gráfico con otra ya inscrita impide su registro.....	41
Similitud gráfica y fonética con otra notoria ya inscrita en distinta clase no causa confusión.....	58
Efectos de exclusividad y exclusión en su uso a terceros surgen con la inscripción y no antes.....	64
Análisis sobre la vía idónea para la cancelación de asiento registral por competencia desleal.....	66
Análisis jurisprudencial del sistema atributivo y alcances de la protección registral de las marcas famosas.....	68



## 1 Resumen

En el presente informe de investigación se incorpora la doctrina, normativa y jurisprudencia mas relevante sobre el tema de las marcas y las distinciones que se señalan por medio de la doctrina, además de los criterios de inscripción según el Tribunal Registral Administrativo y el Tribunal Contencioso Administrativo entre otros, también se establecen los parametros de distinción entre los nombres marcas cuando estas presentan similitudes, aunado a esto se adjunta la normativa atinente.

## 2 Doctrina

### ***a) Las Distinciones según la Doctrina.***

[MONTEJO MORALES]<sup>1</sup>

“Una de las distinciones más conocidas en nuestro país gracias al artículo 9 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial es la que hace entre marcas de comercio y de servicio. Las marcas de fábrica son las que distinguen las mercancías producidas por determinada empresa industrial, mientras que las de comercio hacen referencia a los productos que distribuye cierta empresa, independientemente de quien sea el productor. Por su parte, la marca de servicios es la que distingue ya no un producto, sino un servicio dedicado a satisfacer necesidades colectivas.

La Ley de Marcas hace referencia a las marcas notoriamente conocidas, a las colectivas y a las de certificación. A éstas se les aplica la regulación general establecida para todas las marcas. Sin embargo, las disposiciones en los Títulos III, IV y V son especiales para cada tipo de marca.

El grado de reconocimiento de la marca entre el público, la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, su antigüedad y uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue son los criterios que enumera el artículo 45 de la Ley para determinar si una marca es notoriamente conocida.

Martha Menjívar hace una diferencia entre las marcas notorias y las famosas, al indicar que las primeras identifican productos o servicios de cierta cualidad y con cierta reputación, primero local y después internacio-nalmente consolidada. Por su parte, las marcas famosas serían aquellas que cuentan con un prestigio poco frecuente, que las traduce en símbolo de estatus.



La Ley tutela los intereses de los propietarios de marcas notorias en tanto no registra otras marcas que puedan generar confusión con respecto a estas. Este trámite es realizado de oficio, sin que esto excluya la oposición de los titulares.

Las marcas colectivas son signos o combinaciones de ellos que tienen por titular una entidad colectiva que agrupa personas autorizadas por el titular para utilizar la marca. El propósito de estas marcas colectivas es doble, ya que denota características comunes de los bienes o servicios que la utilizan y dan a conocer que éstos son respaldados por el titular de la marca. De ahí la importancia que juega el reglamento de uso.

Estas marcas deben contar con reglamentos sobre la manera en que se van a utilizar. Al solicitar su registro, debe enviarse tres copias del reglamento para su posterior estudio.

Los cambios en el reglamento deben ser comunicados al Registro para proceder a su inscripción. En él deben aparecer las personas a favor de las cuales puede otorgarse la licencia de uso de la marca colectiva, eliminando de esta manera la posibilidad de que una persona externa pueda optar por dicha licencia. El Registro puede actuar de oficio para anular el registro de una marca colectiva cuando ésta vaya en contra de lo establecido en los artículos 7 y 8.

En relación con las marcas de certificación, el artículo 55 excluye de su titularidad a las personas físicas, ya que indica que:

"Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución de derecho privado o público, o bien un organismo estatal o paraestatal, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad."

Este tipo de marcas también requiere de un reglamento de uso, en el cual se debe estipular las características garantizadas por la presencia de la marca, así como la forma en que se ejercerá el control de calidad. La duración del registro será de diez años, aunque su duración será indefinida cuando el titular sea un organismo estatal o paraestatal. El uso de la marca de certificación es ejercido por todas las personas cuyo producto o servicio cumpla con las características exigidas por el reglamento de la marca.

Este tipo de marcas no puede utilizarse para identificar productos o servicios prestados por el titular de la marca, ya que su fin es otro diferente del que tienen las marcas generales. Un ejemplo claro sobre las marcas de certificación lo constituye el ISO, que garantiza la estandarización de calidad en el producto o servicio que se brinda. Cuando el registro de una marca de certificación sea anulado o deje de usarse por disolución de su titular, no podrá ser utilizada nuevamente dentro de los diez años siguientes a su anulación.

## **Expresiones o señales de publicidad comercial**

Sobre las expresiones o señales de publicidad comercial, la misma ley establece que las disposiciones relativas a las marcas les serán aplicables en cuanto no contravengan las disposiciones específicas. La Ley las define de la siguiente manera:

"Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial."

El artículo 62 señala algunas otras prohibiciones en cuanto al registro de las también conocidas como señales de propaganda. Resalta entre estas prohibiciones el inciso f), el cual excluye la protección de aquellas expresiones que constituyan actos de competencia desleal. La duración de su registro es indefinida, pero su existencia depende de la marca o el nombre comercial al que se refiera.

## **Nombres comerciales y emblemas**

Sobre el nombre de las personas físicas y jurídicas, Kozolchik y Torrealba señalan que su principal función es la de identificar a los sujetos que intervienen en una relación jurídica, con el fin de determinar quienes son los titulares de los derechos y obligaciones que surgen de dicha relación.<sup>38</sup>

El nombre comercial, de acuerdo con el concepto del artículo 2 de la Ley, es un signo denominativo o mixto que distingue a una empresa o a un determinado establecimiento comercial. El derecho exclusivo para utilizarlo se adquiere por el primer uso del nombre en el comercio y termina con la extinción de la empresa.

El nombre comercial adquiere un carácter patrimonial que debe ser protegido de forma especial. Kozolchik y Torrealba indican que se debe dar una doble protección jurídica, ya que el titular de un nombre comercial debe ser protegido legalmente ante la competencia desleal que se presenta cuando otra persona utiliza un nombre que lleva a confusión para desviar la clientela, y además este titular debe contar con la facilidad de transmitir el nombre para que se pueda aprovechar su valor mediante su uso en el mercado.

Sin embargo, a la luz de nuestra actual Ley de Marcas, el nombre comercial debe ser transmitido en conjunto con el establecimiento mercantil. Esta limitación tiene la ventaja de que facilita la identificación de la empresa por parte del público en general. Sin embargo, el mandato legal podría entorpecer en algún grado la posibilidad de que otros utilicen un nombre que ya cuenta con cierto reconocimiento y valor dentro del mercado.

A criterio de algunos autores, el nombre comercial funge en ciertas ocasiones como una marca, ya que identifica tanto la empresa como los productos que ésta ofrece. Esta particularidad se presenta gracias a la estrecha vinculación que existe entre ambas figuras, ya que sirven para individualizar elementos presentes en el comercio. Al respecto, el artículo 65 de la Ley da una luz al señalar como nombres comerciales inadmisibles aquellos que se refieran al origen u otras características de los servicios o productos comercializados por la empresa.

Como se indicara anteriormente, según lo establece nuestra Ley, el nombre comercial sólo puede traspasarse junto con la empresa, ya que a ésta es a la que identifica y no a los productos. Por este motivo su duración es indefinida y corre la misma suerte que la empresa en cuanto a su extinción.

Por su parte, los emblemas son signos figurativos que identifican un establecimiento mercantil. A éstos les son aplicables las mismas disposiciones de los nombres comerciales dada su función similar en relación con la empresa a la que identifican.

Tanto los emblemas como los nombres comerciales se encuentran limitados por la moral y el orden público, además de que no deben causar confusión entre los medios de comunicación o el público en relación con algún elemento que forme parte del establecimiento mercantil. El procedimiento para su inscripción es el mismo que el utilizado para las marcas, salvo lo referido a la clasificación de los productos y servicios.

## Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas señalan, al mejor estilo de las primeras marcas utilizadas en China, el lugar de origen o procedencia, el lugar de elaboración, recolección o extracción de un determinado producto. Constituyen indicaciones geográficas los nombres geográficos de un país, región o localidad utilizados para la presentación de dicho producto.

Según Carlos Correa, se distinguen a nivel internacional tres tipos de indicaciones geográficas:

" a) indicaciones de origen calificadas que poseen un significado descriptivo particular debido a ciertas características de los productos, atribuibles esencialmente a su procedencia de un país, región o localidad. Estas indicaciones se conocen también como "apelaciones de origen"; (Algunos ejemplos típicos incluyen Champagne, Bordeaux, Pilsen, Havana).

b) indicaciones geográficas simples, neutrales respecto de la calidad; es decir, aquéllas en las que no existe un vínculo directo entre las características de los productos y su origen geográfico;

\* c) indicaciones geográficas indirectas de la procedencia es decir, indicaciones en las que el público asocia al producto con una región geográfica. (Este es el caso, por ejemplo, de "Mozart-Kulgen", que el consumidor relaciona con Austria, de "Ouzo" y "Grappa", que se asocian con Grecia e Italia, respectivamente. Otras indicaciones indirectas que han sido reconocidas incluyen los de un

conocido castillo de suiza, la torre Eiffel,.. .)" No pueden ser utilizadas aquellas indicaciones que induzcan a error en cuanto al lugar de procedencia y mucho menos cuando la indicación sea falsa. Tampoco pueden ser registradas aquellas que constituyan actos de competencia desleal, cuando sean actos de competencia contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial, según los términos del artículo 10 bis del Convenio de París.

Cabe el uso de indicaciones sobre el nombre del comerciante o el lugar donde distribuye los productos, siempre que también se indique el lugar de origen de éstos de manera que resalte y este lugar se diferencie del lugar donde son distribuidos.

Dentro de las indicaciones geográficas como género, se encuentran las denominaciones de origen. La Ley las define en su artículo 2, décima definición:

"Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos."

Su registro se lleva a cabo cuando uno o varios productores cuyo lugar de producción se encuentre en la localidad a la que corresponde la denominación de origen. Las autoridades públicas del lugar también pueden hacer la solicitud respectiva ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Para su regulación específica, las denominaciones de origen deben contar con un reglamento. Pueden existir denominaciones de origen iguales, pero las condiciones para diferenciarlas deberán estar claramente establecidas en el reglamento, con el fin de evitar que los consumidores sean llevados a errores.

Para que se pueda hacer el registro de una denominación de origen, la propuesta debe tener las características que se señalan en la definición del artículo 2, así como ser conforme con las buenas costumbres y el orden público. La solicitud debe contener la zona geográfica donde se da la producción de tal manera que no pueda inducir a error.

La denominación no puede ser común o genérica de algún producto y debe estar expresamente señalada en la solicitud, así como los productos o servicios para los que se solicita el registro de la denominación. Además, para cumplir con lo establecido en la definición del artículo 2, se debe presentar una reseña de los aspectos característicos de los productos o servicios para los que se solicita la denominación.

El registro de una denominación de origen se hace por tiempo indefinido y puede ser modificado en cualquier momento, especialmente cuando cambie alguno de los puntos geográficos referidos en la solicitud. La exclusividad en el uso de la denominación de origen corresponde a aquellos artesanos, productores o fabricantes cuya actividad sea desempeñada dentro de los límites geográficos establecidos en la solicitud, aún cuando no hayan figurado como solicitantes ante el Registro.



En cualquier momento, quien tenga interés legítimo puede solicitar la anulación del registro siempre y cuando demuestre que no cumple con las normas específicas que regulan el tema.

## **Derechos, obligaciones y limitaciones relativas al registro**

El titular de una marca o algún signo distintivo tiene el derecho exclusivo de usarla conforme a la regulación respectiva. Sin embargo, en todo caso podrá impedir que un tercero utilice su marca o signo sin su consentimiento, para lo cual podrá entablar las acciones correspondientes. De la misma manera puede actuar cuando alguna persona utilice signos que puedan provocar equivocación o confusión.

Los derechos que tiene el titular de una marca no son irrestrictos. Entre las limitaciones a su derecho, el artículo 26 de la Ley señala que no se le puede prohibir a un tercero que utilice el nombre o dirección de sus establecimientos comerciales en relación con productos o servicios en el comercio.

Tampoco puede impedir que dé indicaciones o informaciones en relación con características de los productos en relación con la cantidad, calidad, precio, utilización u origen geográfico. Las indicaciones de buena fe sobre la disponibilidad, utilización, aplicación y compatibilidad de los productos, siempre que esto no constituya un acto de competencia desleal o que induzca a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Si la marca es una etiqueta u otro signo que contiene elementos de uso común, la protección no se extenderá a estos. Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse con una denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero.

## **Ley de Marcas y la legislación internacional**

La Ley de Marcas forma parte de un conjunto de leyes nacidas para cumplir con los compromisos de protección a la propiedad intelectual adquiridos por el país ante la OMC en 1994. La fecha límite para aprobar la legislación respectiva era el primero de enero del año 2000. Aunque las leyes no estuvieron aprobadas para ese momento, se cumplió con el objetivo de modernizar la legislación nacional.

Sin la ratificación de los compromisos mencionados, el país se exponía a sanciones económicas, especialmente por parte de Estados Unidos, cuyas autoridades habían anunciado la posibilidad de abrir un panel de resolución de controversias en el foro multilateral contra las naciones que incumplan esas disposiciones, máxime que Costa Rica formaba parte de la denominada Watch List de la legislación estadounidense desde 1995, debido a la baja efectividad en las medidas aplicadas

por el gobierno para detener el irrespeto a los derechos de la propiedad intelectual.

Actualmente, ante la fuerte posibilidad de que sedé la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, se han realizado algunos comentarios sobre los cambios que se producirían en la legislación actual. En términos generales, el Tratado contiene una política de gran rigidez en relación con la protección a la propiedad intelectual, lo que ha generado opiniones a favor y en contra de los términos en que se firmó.

"El CAFTA trata además de reforzar la protección existente para las marcas registradas, las patentes industriales y los derechos de autor, al obtener el compromiso de cada país de aplicar de manera rigurosa sus propias leyes en esta áreas, así como las obligaciones que han incurrido al firmar varios tratados multilateral para la protección de estos bienes.

El objetivo de Estados Unidos, cuyas empresas son los principales dueños de este tipo de bienes en el mundo, es bajar el nivel de piratería que se encuentra, sobre todo en los campos del software, discos compactos musicales, DVD y VHS de las películas.

Por su parte, la empresas centroamericanas no recibirían tanto beneficio con esta parte del CAFTA, dado que pocas poseen extensos derechos de autor o patentes industriales"

Los temas que han generado mayor discusión son la limitación en el uso de medicamentos genéricos y las patentes sobre obtenciones vegetales, cuyo impacto se haría sentir de una u otra forma en la legislación sobre derechos de autor y principalmente en la realidad del país.

Sobre la materia marcaría, la obligación principal sería la aprobación de los convenios internacionales sobre la materia, en lo que ya Costa Rica ha avanzado tal vez en mayor medida que otros países de Centroamérica. En relación con las indicaciones geográficas, se abre la posibilidad de que constituyan una marca siempre y cuando sea un signo o combinación de signos que permita identificar un producto o servicio como originario del territorio de alguna de las partes del Tratado.

También se abre la posibilidad de aplicar medidas en la frontera sobre mercancías de marcas similares o que puedan causar confusión, ya que otorga esta facultad a las autoridades aduaneras para iniciar la protección de forma oficiosa. Esta medida es un arma de doble filo para los países centroamericanos, ya que dificultaría la entrada de los productos a Estados Unidos, además de que podría estar encubriendo una nueva barrera no arancelaria de acceso al mayor mercado del Tratado.

Recientemente se ha cuestionado la ratificación del Tratado por los distintos órganos legislativos. Esto no afectaría en gran medida la actividad marcaría costarricense, ya que hasta el momento parece que la Ley ha cumplido con su objetivo de regular de manera adecuada la materia marcaría. Sin embargo, apenas han pasado cuatro años desde su entrada en vigencia, por lo que se debe esperar un tiempo más para poder dar un balance del impacto que la Ley ha tenido en la legislación costarricense."



### 3 Normativa

#### **a) Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos**

[ASAMBLEA LEGISLATIVA]<sup>2</sup>

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)



d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

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.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

h) (Así derogado por el artículo 1° aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

## CAPÍTULO II

### Procedimiento del registro de la marca

Artículo 9°- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

a) Nombre y dirección del solicitante.

b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.

- c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.
- d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.
- e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.
- f) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.
- g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.
- h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.
- i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.
- j) El comprobante de la tasa establecida.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte f) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan facultades autorizadas originalmente.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte f) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, presentará la declaración de prioridad y los documentos referidos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 de la presente ley, con la solicitud de registro y dentro de los plazos fijados. La declaración de prioridad contendrá los siguientes datos:

- a) El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria.
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.

Artículo 10°- Admisión para el trámite de la solicitud presentada. El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el trámite si cumple los siguientes requisitos:

- a) Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante.
- b) Señala una dirección o designa a un representante en el país.

c) Muestra la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas denominativas con grafía, forma o color especial o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él, se adjuntará una reproducción de la marca.

d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; además indica la clase.

e) Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte g) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Artículo 11°- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.

Artículo 12°- Desistimiento de la solicitud. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.

Artículo 13°- Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

Artículo 14°- Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Artículo 15°- Publicaciones de la solicitud. Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.

El aviso que se publique contendrá:

- a) Nombre y domicilio del solicitante.
- b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.
- c) Fecha de la presentación de la solicitud.
- d) Número de la solicitud.
- e) Marca tal como se haya solicitado.
- f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes.

Artículo 16°- Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

Artículo 17°- Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.

Artículo 18.- Resolución . Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá

concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de la presente Ley y resulta fundada.

De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.

(Así reformado por el artículo 1° aparte h) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Artículo 19°- Certificado de registro. El Registro de la Propiedad Industrial expedirá al titular un certificado de registro de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias.

## CAPÍTULO IV

### Derechos, obligaciones y limitaciones relativas al registro

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro . El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte i) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte i) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial

injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Artículo 26°- Limitaciones al derecho sobre la marca. El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:

- a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles.
- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio.
- c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios.

La limitación referida en el párrafo anterior operará siempre que el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Artículo 27°- Agotamiento del derecho. El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca, en productos legítimamente marcados que haya introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, dicho titular u otra persona que tenga el consentimiento del titular, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estén en contacto inmediato con ellos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro y que no causen perjuicio al titular o derechohabiente.

Artículo 28°- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Artículo 29°- Adopción de una marca ajena como denominación social. Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

Artículo 30°- Indicación de procedencia de productos. Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente el lugar de producción o fabricación del producto, el nombre del

productor o fabricante, la relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca usada sobre el producto, cuando no sean la misma persona, sin perjuicio de las normas aplicables sobre etiquetado e información al consumidor.

[...]

### TÍTULO III

#### Marcas notoriamente conocidas

Artículo 44°- Protección de las marcas notoriamente conocidas. Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

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 la Asamblea de la Unión de Paris, 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, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte k) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

El Registro de la 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, 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.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte k) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

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.

#### TÍTULO IV

##### Marcas colectivas

Artículo 46°- Disposiciones aplicables. Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

Artículo 47°- Solicitud de registro de la marca colectiva. La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento para emplearla.

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características o cualidades que serán comunes de los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las que podrá emplearse la marca y las personas con derecho a utilizarla. También contendrá las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme al reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplirse el reglamento.

Artículo 48°- Examen de la solicitud de la marca colectiva. El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos del artículo 47 de la presente ley.

Artículo 49°- Registro y publicación de la marca colectiva. Las marcas colectivas serán inscritas en el registro de marcas; en él se incluirá una copia del reglamento de empleo de la marca.

Artículo 50°- Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva. Los cambios introducidos en el reglamento de empleo de la marca colectiva serán comunicados por su titular al Registro de la Propiedad Industrial. Se inscribirán en el registro mediante el pago de la tasa establecida en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 51°- Licencia de la marca colectiva. Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de las autorizadas para usar la marca de acuerdo con su reglamento de empleo.

Artículo 52°- Uso de marca colectiva. El titular de una marca colectiva podrá usar, por sí mismo, la marca siempre que también la utilicen las personas autorizadas de conformidad con el reglamento de empleo de la marca. El uso de una marca colectiva por parte de las personas autorizadas se considerará efectuado por el titular.

Artículo 53°- Nulidad del registro de la marca colectiva. A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro declarará la nulidad del registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 u 8 de la presente ley.
- b) Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o el orden público.
- c) Si, durante más de un año, la marca colectiva es usada solo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca.
- d) Si el titular de la marca colectiva la usa o permite usarla de manera que contravenga las disposiciones de su reglamento de empleo o de modo que resulte susceptible de engañar a los medios comerciales o al público, sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se emplea la marca.

El Registro actuará de oficio y declarará la nulidad, si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 o 47 de la presente ley. En todo caso, debe garantizarse la aplicación de los principios del debido proceso y de lo dispuesto en los incisos 1) al 3) del artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

## TÍTULO V

### Marcas de certificación

Artículo 54°- Disposiciones aplicables. Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

Artículo 55°- Titularidad de la marca de certificación. Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución de derecho privado o público, o bien un organismo estatal o paraestatal, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.

Artículo 56°- Formalidades para el registro. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, el cual fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

Artículo 57°- Duración del registro. Cuando el titular del registro de la marca de certificación sea un organismo estatal o paraestatal, el registro tendrá duración indefinida y se extinguirá con la disolución o desaparición de su titular. En los demás casos, el registro de la marca durará diez años y podrá ser renovado.

El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.



Artículo 58°- Uso de la marca de certificación. El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según el caso, cumpla las condiciones determinadas en el reglamento de uso de la marca.

La marca de certificación no podrá ser usada para productos ni servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 59°- Gravamen y transferencia de la marca de certificación. Una marca de certificación no podrá ser objeto de carga o gravamen alguno; tampoco de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Una marca de certificación solo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.

Artículo 60°- Reserva de la marca de certificación extinguida. Una marca de certificación cuyo registro sea anulado o deje de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser empleada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

## TÍTULO VI

### Expresiones o señales de publicidad comercial

Artículo 61°- Aplicación de las disposiciones sobre marcas. Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.

Artículo 62°- Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

- a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.
- b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.
- c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.
- d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.
- e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley.
- f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

Artículo 63°- Alcance de la protección. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.

## TÍTULO VII

### Nombres comerciales y emblemas

#### CAPÍTULO I

##### Nombres comerciales

Artículo 64°- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Artículo 66°- Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la presente ley, en cuanto corresponda.

Artículo 67°- Registro del nombre comercial. El titular de un nombre comercial podrá solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.

Un nombre comercial se registrará ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.

Artículo 68°- Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial.

Artículo 69°- Transferencia del nombre comercial. El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea.

La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro se inscribirá en el Registro de la Propiedad Industrial, según el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.

## CAPÍTULO II

### Emblemas

Artículo 70°- Protección del emblema. La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

## TÍTULO VIII

### Indicaciones geográficas

#### CAPÍTULO I

##### Indicaciones geográficas en general

Artículo 71°- Empleo de indicaciones geográficas. Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.

Artículo 72°- Utilización en la publicidad. No podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Artículo 73°- Indicaciones relativas al comerciante. Todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o producción de los productos u de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre su verdadero origen.

## CAPÍTULO II

### (\*) DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

(\*) (Modificada su denominación por el artículo 1° aparte l) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Artículo 74.- Registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas.

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos, que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen o la indicación geográfica, o bien, a solicitud de alguna autoridad pública competente.

En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente Ley. En su Reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

### Artículo 75.- Prohibiciones para el registro

A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Industrial no podrá registrarse, como denominación de origen o indicación geográfica, un signo que:

- a) No se conforme a la definición de denominación de origen o indicación geográfica contenida en el artículo 2 de esta Ley.
- b) Sea contrario a las buenas costumbres o al orden público o pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.
- c) Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica, cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público en general.
- d) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe.

e) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen, usadas desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, de conformidad con el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen en uso.

Podrá registrarse una denominación de origen o una indicación geográfica acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados.

(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

#### Artículo 76.- Solicitud de registro

La solicitud de registro de una denominación de origen o una indicación geográfica indicará:

- a) El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación.
- b) La denominación de origen o la indicación geográfica cuyo registro se solicita.
- c) La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen o la indicación geográfica.
- d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.
- e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.

La solicitud de registro de una indicación geográfica o una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro sea solicitado por una autoridad pública. Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad.

(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Artículo 77.- Procedimiento de registro . La solicitud de registro de una denominación de origen o indicación geográfica, se examinará con el objeto de verificar que:

- a) Se cumplen los requisitos del artículo 76 de esta Ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.
- b) La denominación o indicación geográfica cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el primer párrafo del artículo 75 de esta Ley.

Los procedimientos relativos al examen y registro de la denominación de origen e indicación geográfica, se regirán, en cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas.

(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Artículo 78.- Concesión del registro . La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica y la inscripción correspondiente, indicarán:

- a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación o indicación geográfica.
- b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen o indicación geográfica.
- c) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación de origen o indicación geográfica, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

El registro de una denominación de origen y el de una indicación geográfica serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

**Artículo 79.- Duración y modificación del registro** El registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica tendrá duración indefinida. Podrá ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos referidos en el primer párrafo del artículo 78 de esta Ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará, en cuanto corresponda, al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

**Artículo 80.- Derecho de empleo de la denominación o indicación geográfica** Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, podrán emplear, junto con ella, la expresión "denominación de origen" o "indicación geográfica".

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, se ejercerán ante los tribunales.

Son aplicables a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas registradas, las disposiciones de los artículos 26 y 73 de la presente Ley, en cuanto corresponda.

(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

**Artículo 81.- Anulación del registro** . A pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro declarará la nulidad del registro de una denominación de origen o indicación geográfica cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 75 de la presente Ley, o bien, que la denominación o indicación geográfica se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al primer párrafo del artículo 78 de la presente Ley.

(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)



## 4 Jurisprudencia

### ***a)Resoluciones del Tribunal Registral Administrativo***

#### **Criterio del Tribunal Registral Administrativo en la inscripción de marcas**

[TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO]<sup>3</sup>

VOTO N° 742-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos diecisiete- quinientos ochenta y seis, en representación de la sociedad RODALE INC., organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Pennsylvania, con domicilio en 33 East Minor Street Meaux, PA 18098-0099, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos y veintiocho segundos del primero de julio de dos mil ocho.

#### RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de registro de la marca de servicios "WOMEN'S HEALTH", en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger publicaciones en línea vía Internet.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del primero de julio de dos mil ocho, dispuso: "POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)".

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.



CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

#### CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad NATIONAL SPEAKING OF WOMEN'S HEALTH FOUNDATION, se encuentra inscrito la marca de fábrica "SPEAKING OF WOMEN'S HEALTH", bajo el acta de registro número 170504, desde el 5 de octubre de 2007 y hasta el 5 de octubre de 2017, para proteger publicaciones, a saber hojas informativas en el campo de la salud de las mujeres, bolsas para regalo de tela y papel que contienen literatura de la salud, muestrarios de productos para la salud, insertos informativos y cupones, en Clase 16 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 38 al 39).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo "WOMEN'S HEALTH", con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita "SPEAKING OF WOMEN'S HEALTH", presentándose entre ambas similitud gráfica, fonética e ideológica, y de aceptar su coexistencia registral generaría riesgo de confusión siendo que los productos que protegen podrían tener coincidencia en el lugar de venta o forma de difusión.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios visible a folios cuarenta y tres al cincuenta y cuatro del expediente, la empresa apelante argumentó que la marca solicitada se distingue de la inscrita, los productos son distintos ya que la marca inscrita pertenece a la clase 16 internacional y la solicitada versa sobre una marca de servicios en clase 41, por lo que se trata de diferentes actividades y de canales de comercialización diferentes, ambos con funciones muy diferentes y dirigidos a consumidores disímiles. Destaca, que los productos de la marca de su representada protegen una publicación periódica disponible al público en línea y los productos de la marca inscrita son parte integrante de las campañas educativas que realiza la fundación titular de la marca, por lo que son de una naturaleza y comercialización que no permite considerarlos relacionados en los términos del inciso a) del artículo 8 de la Ley de la materia. Por



otra parte, argumenta que ambas marcas, en su país de origen Estados Unidos, han coexistido en forma pacífica, dada la naturaleza distinta del giro de negocios que identifica cada una y en cómo surgieron, por lo que no ven razones que impidan su coexistencia registral en Costa Rica. Además, subraya, que la marca de su representada posee una distintividad clara, que se evidencia con los múltiples registros alrededor del mundo, incluyendo Chile, Francia, Grecia, México, Perú, Rusia, Sudáfrica y España; solicitando que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca “WOMEN’S HEALTH”.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Dicho artículo 8 inciso a) expresa: “Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y el inscrito.

Realizada la confrontación entre “WOMEN’S HEALTH” y “SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH”, observa este Tribunal que la primera está contenida totalmente en la segunda, que los términos WOMEN’S HEALTH se constituyen tanto en el factor tópico, así como en el vocablo predominante y que por ende será recordado más fácilmente por el consumidor medio. Si bien es cierto que el término SPEAKING que forma parte de la marca inscrita provoca en parte que los signos presenten diferencias gráficas y fonéticas, también lo es que tal vocablo es un verbo que no logra un grado de distinción entre los signos enfrentados que eviten que los consumidores sean inducidos a error, pues como se dijo, lo predominante son los vocablos comunes WOMEN’S HEALTH.

En lo relativo a la confusión ideológica, que surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide al público consumidor, distinguir a una de la otra, estima este Tribunal, que en el caso concreto, existe probabilidad de que se presente esta confusión, toda vez que las marcas enfrentadas, según su denominación y protección, aluden al campo de la salud femenina, por lo que los servicios que pretenden distinguirse podrían ser susceptibles de ser asociados con los productos amparados a la ya registrada.



Aunado a lo anterior, merece señalarse que de conformidad con el citado artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el hecho de clasificarse la marca solicitada en una clase diferente de la inscrita, por sí no es óbice para alegar, como lo hace el recurrente, la procedencia de la registración de la marca pretendida y permitir su coexistencia, ya que de conformidad con el párrafo final del referido numeral, aunque las marcas pertenezcan a clases "WOMEN'S HEALTH", llamaría a confusión a los potenciales adquirentes del servicio en relación con los productos protegidos por la marca inscrita.

Ante los agravios formulados por el apelante, en cuanto subraya diferencias en las marcas por pertenecer a diferentes clases y a servicios distintos, es conveniente incluir un extracto de lo señalado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la publicación Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas, obra del señor Berd Kunze, Vevey, reimpresso en 1990, como parte del material facilitado en el Módulo III del Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, realizado en julio del 2004, p.85, según el cual: "...existe el riesgo de que haya confusión no solamente entre las marcas de producto o entre las marcas de servicio, sino también entre las marcas de producto, por una parte, y las marcas de servicio, por la otra. En otras palabras, puede plantearse la necesidad de determinar si una marca registrada o utilizada para ciertos productos es confusamente similar a otra marca registrada o utilizada para ciertos servicios.

Esto se debe al simple hecho de que los consumidores están acostumbrados a la existencia de empresas que ofrecen tanto productos como servicios". Merece considerarse, en el caso particular del consumidor, que podría éste esperar, que el titular de la marca inscrita, el cual protege publicaciones, a saber, hojas informativas en el campo de la salud de las mujeres,

bolsas para regalo de tela y papel que contienen literatura de la salud, muestrarios de productos para la salud, insertos informativos y cupones, bien podría presentarlos en línea vía Internet, al igual que lo pretende la marca de servicios solicitada.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte el solicitado y el inscrito, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir el signo cuyo registro se solicita, servicios relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita.

QUINTO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado "WOMEN'S HEALTH", representaría, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la organización NATIONAL SPEAKING OF WOMEN HEALTH FOUNDATION, titular de la marca "SPEAKING OF WOMEN'S HEALTH", inscrita desde el 5 de octubre de 2007, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusividad sobre el signo utilizado, con lo cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el

público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que va a distinguir la marca solicitada y los productos que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Por lo anterior, no puede argumentarse, tal y como lo recalca el apelante, que el signo solicitado no puede inducir a confusiones al público consumidor, pues según lo determinado en el cotejo aquí hecho, los términos que integran la marca solicitada, no contribuyen a otorgar una distintividad intrínseca al conjunto de vocablos que la componen.

SEXTO. Por otra parte, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca "WOMEN'S HEALTH", el recurrente argumenta que su representada posee múltiples registros alrededor del mundo, incluyendo Chile, Francia, Grecia, México, Perú, Rusia, Sudáfrica, España y Estados Unidos, de los cuales se anexa copia certificada. Sobre tal argumentación, al igual que lo señaló el Registro, estima este Tribunal que no puede acogerse, pues como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, la registración es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro, según lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del primero de julio de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Edgar Rohmoser Zúñiga, en su condición de Apoderado Especial de la empresa "RODALE INC.", en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del primero de julio de dos mil ocho, 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, para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

## **Análisis del concepto de marca Notoria.**

[TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO]<sup>4</sup>

VOTO N° 150-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor Enrique Rojas Franco, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San Pedro de Montes de Oca, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa-mil doscientos noventa, en su calidad de Apoderado Especial Administrativo de la sociedad Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de El Salvador, y domiciliada en Boulevard del Ejército Km. 5 Y2, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil seis.

### **RESULTANDO**

I.- Que mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil tres, el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, en representación de la empresa Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, abreviada Alquisa S.A., solicitó la nulidad de la inscripción de la marca Dolofín, número 130659, en clase 5 de la clasificación internacional, registrada en Costa Rica a nombre de Fórmulas y Marcas S. de R.L.

II.- Que por resolución dictada a las siete horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo que interesa: "POR TANTO

Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978y de su

Reglamento, SE RESUELVE: i) Declarar de oficio la nulidad de la resolución de las 11:00 horas del 03 de abril de 2006. ii) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro No. 130.659 inscrita a favor de Fórmulas y Marcas S. de R.L., interpuesta por José Enrique Rojas Franco en representación de Alquileres S.A. de C. V.-

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de noviembre de dos mil seis, el doctor Enrique Rojas Franco, en representación de la sociedad Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, apeló la resolución referida.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Priscilla Soto Arias, y;

## CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el hecho tenido por probado en la resolución venida en alzada; sin embargo, para una mejor comprensión, se amplía el listado de hechos probados en el siguiente orden:

- 1.- Que la marca Dolofin se encuentra inscrita y vigente a favor de Centrum S. A. de C.V. en El Salvador. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 2.- Que la marca Dolofin se encuentra inscrita y vigente a favor de Laboratorios López S.A de C.V. en México. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 3.- Que la marca Dolofin se encuentra inscrita y vigente a favor de Centrum S.A. de C.V. en Panamá. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 4.- Que la marca Dolofin estuvo inscrita hasta el 5 de julio del año 2003 a favor de Laboratorios López S.A. de C.V. en Guatemala. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 5.- Que la marca Dolofin, estuvo inscrita en Honduras, desde el 24 de marzo de 1981, a nombre de Droguería Karnel S.de R.L. Dicha marca fue traspasada a favor de Formulas y Marcas S. de R.L. mediante resolución número 776984 del 29 de noviembre de 1986, siendo renovada mediante resolución número 3861 de fecha 11 de setiembre de 1991 por un período de diez años contados a partir del 24 de marzo de 1991. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 6.- Que al 19 de febrero de 1963, la especialidad farmacéutica Dolofin Tabletas, se encuentra inscrita a nombre del doctor Gustavo Adolfo López en el libro de inscripciones de especialidades farmacéuticas que lleva la Junta de Vigilancia de la Profesión Farmacéutica del El Salvador. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 7.- Que el día 22 de noviembre de 1993, el Consejo Superior de Salud Pública de El Salvador, autorizó a laboratorios López S.A. de C. V. para modificar la fórmula de composición de la especialidad Dolofin Vitaminado Nueva Fórmula Tabletas. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 8.- Que el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines de Guatemala, registró, con vencimiento al 8 de mayo de 2007, el producto denominado Dolofin AA Comprimidos, fabricado por Laboratorios López, S.A. de C. V. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 9.- Que mediante factura de exportación número 00629 de fecha 19 de marzo de 2003, Laboratorios López S.A. de C. V. remitió a Parra Castillo Company Limited en Belize, la cantidad de 200 unidades de Dolofin Vtdo. Tab. Cx20. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 10.- Que mediante factura de exportación número 00665 de fecha 27 de marzo de 2003, Laboratorios López S.A. de C. V. remitió a L. D. Hermanos, S.A. en Guatemala, la cantidad de 150 unidades de Dolofin Inf. JBE FX69ML. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en

anexo a este expediente).

11.- Que Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, la que abreviada es Alquisa S.A. de C. V., que antes fue Centrum, S.A. de C.V., es una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de El Salvador, originalmente conocida como Laboratorios López, S.A. de C. V. y fundada por el Dr. Gustavo Alfonso López, conocido como Gustavo Adolfo López. (Hecho primero del escrito de interposición de la acción visible al folio 1, aceptado como cierto por la parte accionada en su escrito de contestación de la acción visible al folio 19; en parte testimonio de escritura pública visible al folio 17; en parte documento debidamente legalizado y consularizado visible al folio 161 vuelto y en parte documento visible a folios 234 y 235).

12.- Que la denominación Dolofin, estuvo inscrita en Honduras bajo el número 11630, folio 435, tomo 18 según resolución de otorgamiento N. 4025 de fecha 18 de octubre de 1963 a favor del Dr. Gustavo Adolfo López, propietario de Laboratorios López, domiciliado en San Salvador, República de El Salvador, para amparar en general drogas y productos químicos, medicinales y farmacéuticos para uso humano, la cual se encuentra vencida, ya que no fue renovada a la fecha de su vencimiento ni cumplió con el pago de anualidades. (Ver documento debidamente legalizado y consularizado visible de folios 152 a 156).

13.- Que el doctor José Enrique Rojas Franco es apoderado especial administrativo de Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable. (Ver documento debidamente legalizado y consularizado visible de folios 161 a 165 y testimonio de escritura pública de folios 234 y 235).

14.- Que la marca Dolofin se encuentra inscrita en Costa Rica a nombre de Fórmulas y Marcas S. de R.L. (FORMAR) con una vigencia del 17 de diciembre de 2001 al 17 de diciembre de 2011 para proteger productos farmacéuticos y medicinales. (Certificación visible de folios 568 y 569).

15.- Que el licenciado Manuel Peralta Volio es apoderado especial de la empresa Fórmulas y Marcas S. de R.L. (Ver certificación visible de folios 672 a 678).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** De importancia para la resolución de este asunto, se tienen los siguientes:

1.- Que Laboratorios López, Sociedad Anónima de Capital Variable, haya renovado la inscripción de la marca Dolofin en Guatemala. (La fotocopia del título de renovación presentada como prueba constante en anexo no viene certificada, legalizada y consularizada, por lo que no tiene validez).

2.- Que la marca Dolofin se encuentre inscrita a nombre de Laboratorios López, S. A. de C. V. en República Dominicana. (La fotocopia del certificado de marca presentada como prueba constante en el anexo no viene certificada, legalizada y consularizada, por lo que no tiene validez).

3.- Que la marca de fábrica Dolofin se encuentre inscrita en Nicaragua a nombre de Gustavo Adolfo López. (La fotocopia del certificado de marca presentada como prueba constante en el anexo no viene certificada, legalizada y consularizada, por lo que no tiene validez).

4.- Que en el Salvador, se hayan extendidos registros sanitarios de Dolofin Ar Comprimidos, Dolofin B3 Comprimidos, Dolofinn-N Comprimidos, Dolofin AA Comprimidos, Dolofin 500

Cápsulas, Dolofin 600 Comprimidos, Dolofin-A Tabletas, Dolofin Tabletas Forte, Dolofin Vitaminado Infantil con Vitamina C, Dolofin Inyectable, Dolofin Infantil Jarabe con Vitamina C sabor a Naranja, Dolofin Tabletas, Dolofin Efervescente, Dolofin I Analgésico Antiinflamatorios Comprimidos, Dolofin Infantil Gotas, Dolofin Infantil Jarabe con Vitamina C, a nombre de la parte actora. (Las fotocopias

de los correspondientes certificados aportados como prueba constanes en el anexo no vienen consularizadas en forma completa, por lo que no tienen validez).

5.- Que en Guatemala, se hayan extendidos registros sanitarios de Dolofín Antigripal Tabletas y Dolofín Tabletas. (Las fotocopias de los correspondientes certificados aportados como prueba constantes en el anexo no vienen consularizadas en forma completa, por lo que no tienen validez).

6.- Que los afiches y material promocional de Dolofín sean del conocimiento del público consumidor del producto. (En autos no existe prueba que lo demuestre).

7.- Que en Costa Rica, no existan productos registrados y vigentes con el nombre Dolofín. (La certificación extendida por la Dra. María de los Ángeles Morales Vega, Directora de la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud constante en el anexo, es una simple fotocopia, por lo que no tiene valor legal alguno.)

8.- Que la marca Dolofín se encuentre inscrita en Nicaragua a nombre de Fórmulas y Marcas, S. de R. L. (La prueba aportada constante a folio 35 es una simple fotocopia que no tiene valor alguno y el documento de folio 57 no lleva completa la secuencia de consularizaciones).

9.- Que Fórmulas y Marcas, S.A. de R.L., sea titular en República Dominicana del nombre comercial Dolofín y del slogan Fin al Dolor con Dolofín. (La prueba visible a folio 37 no viene debidamente legalizada y consularizada, por lo que no tiene valor alguno).

10.- Que Fórmulas y Marcas, S.A. de R. L. sea dueña de las marcas del Grupo Karna. (No existe en el expediente prueba idónea que lo demuestre).

11.- Que Fórmulas y Marcas, S.A. de R.L., sea el titular del registro sanitario de la marca Dolofin en Honduras. (La prueba aportada de folios 41 a 44 son simples fotocopias que no tienen valor alguno).

12.- Que mediante resolución número 71-97 de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria, Comercio y Turismo de la República de Honduras del 1 de abril de 1997, se resolviera el recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la marca Dolofín de la aquí accionada, declarando sin lugar la acción y confirmando el registro de la marca a nombre de Fórmulas y Marcas, S.A. de R.L. (La prueba aportada de folios 46 a 55 son simples fotocopias que no tienen valor alguno).

13.- Que Fórmulas y Marcas, S.A. de R. L. realice campañas publicitarias millonarias para dar a conocer la marca Dolofin en Honduras y Nicaragua. (La prueba aportada de folios 78 a 150 son simples fotocopias que no tienen valor alguno).

14.- Que la marca Dolofin sea una marca notoria. (No existe prueba idónea en el expediente que lo demuestre).

TERCERO. SOBRE LA PETITORIA INICIAL DE LA PARTE ACTORA, LOS MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO. La actora solicitó la nulidad del registro marcario Dolofin, inscrito en Costa Rica a nombre de Fórmulas y Marcas, S.A. de R.L., en adelante conocido como FORMAR, con fundamento en lo dispuesto en los incisos c) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, al considerar, que no podrá ser registrado un signo marcario cuando sea "... susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro.", o bien, cuando el signo constituya "...una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier estado



contratante del Convenio de París.", y al efecto, durante toda su defensa, hace énfasis en la notoriedad de la marca Dolofin en una serie de países latinoamericanos en donde la tiene inscrita. A su vez, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, llegó a la conclusión de que la marca en cuestión no es notoria, razón por la cual rechazó en todos sus extremos la nulidad solicitada. En su escrito de apelación, Alquileres, S.A. de C.V., en adelante conocida como ALQUISA, basa su inconformidad en los siguientes argumentos: i) que la marca inscrita, nunca se ha usado en Costa Rica; ii) que el poder del licenciado Manuel Peralta Volio está viciado de nulidad; iii) que el licenciado Peralta Volio actuó en una doble condición, porque era también abogado de FORMAR; iv) que ALQUISA es el creador intelectual del nombre DOLOFÍN, gozando así de un derecho de autor que nadie puede apropiarse de él.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En criterio de este Tribunal, el recurso de apelación debe declararse sin lugar, debiéndose por ende confirmar la resolución recurrida, ya que los argumentos sustentados por la parte inconforme, no encuentran sustento en el elenco de medios probatorios constantes en el expediente. Bajo este pensamiento, la acción fue planteada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone en lo que interesa que "Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley...." De lo que se lee en el escrito inicial, ALQUISA alega la violación de los incisos c) y e) del numeral 8 de la citada ley, al argumentar que no debió de haberse inscrito la marca Dolofín a nombre de FORMAR, dado que la marca estaba siendo usada por ellos y al mismo tiempo por ser notoria en otros países miembros del Convenio de París. Sin embargo, tales argumentos no son de recibo, pues el inciso c) ha de entenderse, en el sentido que el uso de la marca se lleva a cabo en Costa Rica y la prueba aportada por la actora, no demuestra, que antes de la solicitud de inscripción del signo de comentario por parte de Formar, la empresa ALQUISA la estuviere usando en nuestro país, razón por la cual no pudo darse la violación del referido inciso.

La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, "Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante." (Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133). En igual sentido se dice, que "La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado" (Iglesias Muñoz, Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186). Conforme se enunció en el listado de hechos tenidos por probados, de conformidad con la prueba aportada, sea, una serie de documentos legalizados y consularizados constantes en el anexo de pruebas, ha quedado demostrado que la marca Dolofín se encuentra inscrita a nombre de la recurrente en El Salvador, México y Panamá y también está probado que tiene inscritos permisos sanitarios en varios países, pero del todo no está demostrado, el conocimiento que tenga el público consumidor de la existencia de dicha marca. Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el

acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor. Los afiches que constan en el anexo de pruebas, no demuestran los medios en que se hayan difundido ni el conocimiento que tengan los consumidores de ellos. La validez que pretende dársele a la entrevista con el Ing. Gustavo López Davidson tampoco es de recibo, porque se trata de una serie de manifestaciones personales hechas por un representante de la empresa y por ende, constituye los puntos de vista de un interesado que expresa sus propios juicios de valor.

QUINTO. Continuando con el análisis de los argumentos de la parte inconforme, en el escrito de apelación, aduce, que la marca Dolofin de FORMAR nunca ha sido usada por esta empresa en Costa Rica. Sin embargo, este argumento tampoco es de recibo, pues inicialmente, la acción de nulidad se sustentó en la notoriedad y en el uso de la marca por parte de ALQUISA, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 y no es hasta ahora, una vez que el Registro de la Propiedad Industrial dicta el acto final, que se aduce otra causal de terminación de la marca, como lo es la falta de uso contemplada en el numeral 39 de la Ley de Marcas, o sea, que una vez que se trabó la relación procesal, el recurrente pretende ampliar su causa de pedir, no siendo posible hacerlo, pues como se indicó, la relación procesal ya está establecida y la resolución de la litis se debe hacer dentro del marco previamente fijado. Caso contrario, sería causar indefensión a la parte demandada, quien no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta nueva causal argüida en segunda instancia.

SEXTO: La nulidad que se alega contra el poder del licenciado Manuel Peralta Volio tampoco procede, ya que la Ley de Marcas, en cuanto a poderes se refiere, establece un sistema de remisión, al disponer, entre otras disposiciones, el párrafo segundo del artículo 82, que "Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta." y el poder del Lic. Peralta, precisamente cumple con dicha disposición, pues en autos consta que el Registro Público lo certificó (folios 672 a 678), siendo dicho poder de fecha anterior a las actuaciones de don Manuel, pues fue conferido el doce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, además de venir debidamente legalizado y consularizado. A mayor abundamiento, para un estudio de la posición del Tribunal respecto al tema del mandato, puede verse el voto número 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre del año dos mil seis.

Asimismo, la apelante alega la doble condición en que actuó el Lic. Peralta Volio. Sobre este agravio, el Tribunal considera que no es competente para pronunciarse, pues si existe algún tipo de patrocinio infiel, otros entes son los competentes para aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes y para dirimir el diferendo.

De igual forma, ALQUISA alega derechos de autor sobre el término DOLOFIN. A juicio de este colegiado, el debate de tal tema, debió haberse planteado con la acción inicial, alegándose la violación del inciso j) del numeral 8 de la Ley de Marcas y como no se hizo, y al estar ya trabada la litis, no es posible argumentar en segunda instancia otras causales sobre la que la parte accionada, no tuvo posibilidad de defenderse al momento de contestar la acción, lo que obliga a rechazar también dicho argumento.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al concluirse que no es procedente la nulidad del registro marcario Dolofín, inscrito en Costa Rica a nombre de Fórmulas y Marcas S. de R.L., lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

OCTAVO. SOBRE EL 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 número 8039 del 12 de octubre del 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Alquileres,

Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

### **Improcedencia de inscripción por similitud con marca previamente registrada**

[TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO]<sup>5</sup>

VOTO N° 333-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Cristian Jiménez Quirós, mayor de edad, bínubo, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-460-686, en su calidad de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad Inversiones Jiqui Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-085697, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y un minutos del once de marzo de dos mil cinco.

## RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil cuatro, el señor Cristian Jiménez Quirós, en representación de la sociedad Inversiones Jiqui Sociedad Anónima, solicitó la inscripción de la marca de fábrica "TESORO DEL ATLÁNTICO", modificada luego mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil cinco, como "TESORO DEL ATLÁNTICO AZUL", para proteger y distinguir: "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, carnes y legumbres en conserva, seas y cocidas, aceites y grasas comestibles ", todo en Clase 29 de la clasificación internacional.

II.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número 131499, entre otras inscripciones más, la marca "TESORO DEL MAR", distinguiendo y protegiendo productos de la Clase 29 para la que se propuso la marca solicitada, mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y un minutos del once de marzo de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: "POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)" (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil cinco, el señor Cristian Jiménez Quirós, en representación de la sociedad Inversiones Jiqui Sociedad Anónima, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veintidós de febrero de dos mil seis sustanció ese recurso.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez y,

## CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental relacionada en la resolución dictada a las catorce horas del veintiocho julio de dos mil seis, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 30 y 31 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto en este asunto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica "TESORO DEL MAR (Diseño)", bajo el registro número 131449, perteneciente a la sociedad Compañía Enlatadora Nacional Sociedad Anónima, en Clase 29 del nomenclátor internacional (ver folio 30). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución del caso bajo examen, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. CAUSAL INVOCADA POR EL REGISTRO PARA NEGAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, E IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS. El Registro de la Propiedad Industrial

citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica "TESORO DEL ATLÁNTICO", modificada luego como "TESORO DEL ATLÁNTICO AZUL", en Clase 29 de la clasificación internacional, los literales a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dicen:

" ARTÍCULO 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

"a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. "b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. "

Para arribar a esa decisión, el citado Registro tomó en consideración que ya se encontraba inscrita la marca de fábrica "TESORO DEL MAR (Diseño)", bajo el registro número 131449, distinguiendo y protegiendo productos de la misma Clase 29 del nomenclátor, por lo que en criterio de dicho órgano, la eventual inscripción de la marca solicitada, podría conculcar los derechos de la empresa titular de la citada marca ya inscrita. El representante de la solicitante argumentó, en defensa de los intereses de ésta, que las marcas contrapuestas no son idénticas o similares, porque la solicitada debe ser calificada en función de los vocablos "Atlántico" y "Azul", que la hacen novedosa y capaz de coexistir con las que se le oponen; y que la marca solicitada no afecta derechos de terceros, ni induce a error al consumidor, porque cuenta con suficientes elementos de novedad, que la identifican e individualizan. Esa disparidad de criterios, desde luego, obliga a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer si es cierta la existencia de alguna similitud entre las marcas, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: "Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000, pp.48-49). Dicho esto, debe partirse, preliminarmente, de que la marca inscrita se trata de una marca "mixta", y de que la solicitada es una marca "denominativa", esto es, compuesta sólo por letras que forman palabras.

Ahora bien, tanto en uno como otro caso, debe identificarse cuál es el elemento preponderante, o factor tópico, de las marcas contrapuestas, porque la "pauta del acusado relieve del elemento dominante" constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro. Sobre el particular, se dice que "Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento



dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público" (Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232). Dicho de otra manera, el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, y que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva.

Si la marca inscrita se denomina "TESORO DEL MAR (Diseño)", no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser la palabra "TESORO", por encontrarse en una primera posición, entrando así a jugar el "factor tópico", entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de palabras que integran la correspondiente marca, que en el caso de marras coincide totalmente con la primera palabra del signo distintivo que se pretende inscribir, "TESORO DEL ATLÁNTICO [AZUL]", palabra que viene a ser también, respecto de ésta, su elemento preponderante, coligiéndose de esto "... que cuando el vocablo que por una u otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse que esta marca es semejante a la marca prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva." (ibidem, p. 233). Y es sobre esta base que debe realizarse el cotejo marcario.

Así las cosas, desde un punto de vista gráfico, ambas marcas acaban siendo similares, pues aunque son distintos los aditamentos o predicados de las marcas contrapuestas ("...DEL MAR" en el caso de la inscrita; ".DEL ATLÁNTICO [AZUL]" en el caso de la solicitada), el factor tópico de ambas es el mismo, sea la palabra "TESORO", ocurriendo que es sobre la base de esa coincidencia (y no de las diferencias, tal como lo hizo el apelante), conforme a la especialidad de esta materia, que debe efectuar la comparación, resultando de ésta la igualdad ortográfica de tales signos. Desde un punto de vista fonético, las marcas bajo examen se pronuncian también de manera igual, y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas llegan a tener un idéntico significado conceptual, pues si conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22a edición, 2001), "tesoro" significa "Cantidad de dinero, valores u objetos preciosos, reunida y guardada. [...] Persona o cosa, o conjunto o suma de cosas, de mucho precio o muy dignas de estimación.", es evidente que tanto una como la otra marca, aluden y evocan a productos provenientes del mar, que pueden ser muy apreciados, de lo que resulta la similitud conceptual de las dos marcas examinadas.

Consecuentemente, no pueden ser de recibo los agravios formulados por el apelante, en el sentido de que las marcas contrapuestas no son idénticas o similares, porque la solicitada debe ser calificada en función de los vocablos "Atlántico" y "azul", que la hacen novedosa y capaz de coexistir con las que se le oponen; y que la marca solicitada no afecta derechos de terceros, ni induce a error al consumidor, porque cuenta con suficientes elementos de novedad, que la identifican e individualizan, por lo que conforme a lo analizado, esas manifestaciones no son aceptables, porque al contrario del parecer del impugnante, las similitudes entre tales signos, resultantes del cotejo marcario que antecede, permiten concluir que la eventual inscripción de la marca pretendida, podría aparejar al público consumidor alguna suerte de riesgo de confusión, pues los productos amparados por ambas marcas tendrían una misma naturaleza alimenticia y circularían en un mismo mercado, por lo que podría haber una similitud real para el consumidor, quien podría confundirse acerca de un mismo origen empresarial de tales productos, que es lo que justamente se pretende evitar con las prohibiciones contenidas en el numeral 8° de la Ley de Marcas ya citada.

Por eso, aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente su coexistencia registral, amén de las consideraciones recién expuestas, también porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos de una misma clase del nomenclátor internacional, lo que permite sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre tales marcas, pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa Compañía Enlatadora Nacional Sociedad Anónima, derivados de la inscripción de su marca "TESORO DEL MAR (Diseño)". Así, de permitirse la inscripción de la marca "TESORO DEL ATLÁNTICO", con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8°, incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud con la ya inscrita, que impide su coexistencia.

CUARTO. EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA. En el escrito inicial de la solicitud, el señor Cristian Jiménez Quirós, en representación de la sociedad Inversiones Jiqui Sociedad Anónima, gestionó la inscripción de la marca de fábrica "TESORO DEL ATLÁNTICO", que ante objeciones formuladas por el Registro, mediante el escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil cinco, pretendió modificar luego como "TESORO DEL ATLÁNTICO AZUL". Ahora bien, aunque en la resolución apelada el a quo invocó la norma que impide hacer una modificación esencial de una marca solicitada originalmente, y ciertamente aludió a ello en el considerando Segundo, en realidad esa resolución no cuenta con el debido análisis de tal circunstancia. Sin embargo, por razones de economía procesal, ocurre que esa omisión no es óbice para que este Tribunal estime como improcedente el rechazo efectuado por el Registro de la modificación de la marca solicitada, y pretendida por el apelante, porque a resumidas cuentas no se trata de la variación de un elemento principal o fundamental del signo solicitado de manera original. Aun así, aunque sea viable, pues, en este caso en particular, la adición del vocablo "AZUL" a la marca

solicitada, al signo "TESORO DEL ATLÁNTICO AZUL" se le deben endilgar los mismos motivos de rechazo ya analizados en párrafos precedentes, por cuanto el aditamento "AZUL", que se refiere al predicado y no al factor tópico de la marca, no determina su distintividad, ni hace posible su coexistencia con la marca que le fue opuesta.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, es similar a otro inscrito previamente, y por cuanto las similitudes entre uno y otros conllevan a un eventual riesgo de confusión, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad Inversiones Jiqui Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y un minutos del once de marzo de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.

SEXTO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la sociedad Inversiones Jiqui Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y un minutos del once de marzo de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, 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 para lo de su cargo. .

### ***b)Resoluciones de otros Tribunales sobre el tema de protección de marcas***

#### **Similitud de carácter ideológico y gráfico con otra ya inscrita impide su registro**

[Tribunal Contencioso Administrativo]<sup>6</sup>

Extracto de la sentencia:



Resolución: N° 348-2008

SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José, a las catorce horas treinta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho.

V.-De conformidad con los hechos que se han tenido por probados, para la inscripción en la República de Costa Rica de la marca de fábrica denominada "PRINCIPE" según consta en el acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, por parte de la compañía codemandada Central Impulsora S.A. de C.V., actualmente Grupo Bimbo Sociedad Anónima el 11 de febrero de 1994, aplicaba exclusivamente el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por su parte la inscripción de la marca "PRINCE", en clases 29 y 30, siendo el Registro de Base N° 20.07.1954,40 319, en propiedad de la compañía actora denominada General Biscuits Belgie, Sociedad Anónima, el 06 de mayo de 1997, se rigió por el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1883), y en lo correspondiente, según normativa que se analizará adelante, por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y el Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. En este estado de las cosas la compañía actora General Biscuits Belgie, N.V., quien desde el 08 de mayo de 1997 poseía inscrita a su nombre la marca "PRINCE", según el Registro de Base Francia N° 20.07.1954,40 319, para las clases 30 y 29 de la nomenclatura internacional, presentó ante el Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, solicitud para inscribir, un diseño especial, que denominó a los efectos de la tramitación como "figura de un príncipe" el 30 de octubre de 1997, para proteger productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y el Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Convenio de París. Por su parte la compañía codemandada Central impulsora Sociedad Anónima de C.V., sea Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable, a tres meses y algunos días de haber hecho su solicitud General Biscuits Belgie, N.V., presentó el 03 de febrero de 1998 ante el Registro de la Propiedad Industrial en la República de Costa Rica, una solicitud para la inscripción de un diseño especial que denominó, "Diseño Especial de Príncipe", para la misma clase que lo hizo la actora, clase 30 de la nomenclatura internacional, a la que resultó aplicable la misma normativa indicada líneas atrás. Siendo así, para los trámites de inscripción relacionados las normas aplicables son el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y el Convenio de París.-

VI.-No obstante, a pesar de que el trámite registral instaurado por la actora lo fue primero en tiempo en relación con el realizado por la compañía codemandada, fue ésta (la segunda) quien se opuso a la inscripción requerida por la actora ante la autoridad registral costarricense, mediante memorial presentado el 17 de agosto, que se adicionó por escrito del 01 de septiembre, ambos de 1998. Su oposición en esa oportunidad se fundamentó en que la inscripción de la marca "príncipe" (Diseño Especial) en clase 30, había sido previamente inscrita por ella en diferentes países, de forma que le correspondía el derecho de propiedad y uso exclusivo ella, y en la misma clase de la nomenclatura internacional, desde el 07 de marzo de 1991, a propósito de lo cual, adujo mantenerla inscrita en países del área como Nicaragua, Panamá, Belice, Puerto Rico y México, al tiempo que indicó tratarse en el caso de la marca de su propiedad, de una marca notoria.-



VII.-Sin perjuicio de lo hasta ahora indicado, aún y cuando ambas solicitudes, se encontraban en trámite el Registro de la Propiedad Industrial costarricense, sin que ninguna de ellas hubiese sido suspendida en cuanto a dicha tramitación, se aprobó por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el trámite instaurado por la codemandada, pese a que ésta presentó su solicitud con posterioridad a la de la actora, el día 18 de diciembre de 1998, como marca de fábrica y comercio, "Diseño Especial de Príncipe", en la clase 30 de la nomenclatura internacional, según el acta número 110.981. Posteriormente, mediante la resolución N° 4.930 dictada por la Directora del Registro de Propiedad Industrial a las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999, encontrándose ya inscrito el diseño especial de la codemandada, Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", se declaró con lugar su oposición contra el trámite de la actora, de solicitud de inscripción de la marca DISEÑO ESPECIAL, en consecuencia de lo cual, denegó la misma y se archivó su expediente. El criterio esbozado por la Dirección del Registro de la propiedad Industrial en esa ocasión consistió en que: "(...) entre la marca solicitada DISEÑO ESPECIAL y las inscritas PRÍNCIPE y diseño especial, existe identidad gráfica e ideológica, debe notarse que la marca príncipe se encuentra inscrita desde 1994 y que la identidad ideológica con la marca solicitada es evidente, razones por las cuales la solicitud debe declararse sin lugar, por estar comprendida dentro de las prohibiciones del artículo 10, inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y acogerse la oposición interpuesta."

(El resaltado no es del original).-

VIII.-Ante el acaecimiento de los hechos tal cual han sido narrados, la compañía actora impugnó la resolución N° 4.930 del Registro de Propiedad Industrial de las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999, el 07 de junio de 1999, mediante los recursos de apelación con nulidad concomitante. A sus propósitos, el argumento para impugnar fue en lo que interesa: "Manifiesto nuevamente que mi representada GENERAL BISCUITS BELGIE N.V, procedió a depositar la solicitud marcaría DISEÑO ESPACIAL, el pasado 30 de octubre de 1997, adquiriendo como número de expediente el 8054-97. Mientras que el representante de CENTRAL IMPULSORA S.A. de CV, presentó dicha solicitud hasta el 03 de febrero de 1998, es decir, cuatro meses después de que mi representada hubiese dado trámite a su solicitud marcaría, el número que se le asignó a dicha solicitud fue el 690-98. (...) se ha faltado a los procedimientos establecidos (...) para el registro de marcas en cuestión. Debido a que se registró el diseño especial solicitado por Central Impulsora S.A. de C.V sin antes tener en firme la resolución de la oposición, siendo nuestra marca prioritaria. (...)" En conocimiento de esta impugnación, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución sin número, de las 09:15 hrs. del 05 de julio de 1999, mediante la que revocó parcialmente la resolución N° 4.930, acogiendo en su lugar la inscripción tramitada por General Biscuits Belgie, N.V., que antes había negado y desestimó la oposición planteada por Central impulsora S.A. de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable". Lo resuelto en esta ocasión por la Dirección del Registro reconoció que habiéndose presentado primero la solicitud de la recurrente, el registrador al hacer el respectivo estudio de solicitudes, visto el sistema de cómputo del Registro, no encontró ninguna similitud ni gráfica, ni fonética, ni con respecto a los colores, por lo que no percibió la existencia de posible confusión entre las mismas, que de haberse encontrado, habría implicado tener que dejar en suspenso la tramitación de la solicitud presentada por Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V que fue presentada con posterioridad. El fallo indicado una vez aclarado lo anterior y pese a ello, se dirigió en el siguiente sentido: "(...) se deduce que existen diferencias entre ellos, hay que tomar en consideración que existen muchos príncipes, reyes, reinas, princesas, caballeros y guerreros, con diferentes configuraciones de acuerdo a la cultura,



región y época a la que han pertenecido, de manera que no podría otorgarse ningún monopolio sobre este tipo de diseños, deben ser analizados cada uno de ellos, en forma minuciosa y tomando en consideración todas y cada una de las características que tienen, debe tenerse en consideración el hecho de que existen infinidad de distintivos marcarios de diseños de reyes, príncipes y otros y todos existen, porque cada uno de ellos tienen elementos novedosos que los distinguen de los demás, razones por las cuales debe revocarse el considerando segundo y por lo tanto de la resolución N. 4930 de las 11:48 horas del 16 de febrero de 1999 y se lea de acuerdo con las consideraciones anteriormente expuestas y citas de ley, se declara sin lugar la oposición interpuesta por Central Impulsora S.A de C.V., de México, (...) en todo lo demás la resolución 4930 queda igual. (...)" (El resaltado no es del original).-

IX.-Ante lo resuelto Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V, a los efectos "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", presentó un recurso de apelación el día 21 de octubre de 1999, formulando entre otros argumentos, que en su caso se trató de la solicitud para la inscripción de una marca famosa y notoria, a propósito de lo cual aportó documentación relacionada con los trámites de inscripción en curso y de inscripciones ya realizadas propiamente dichas, de la marca que logró inscribir en Costa Rica en 1994 y el diseño en 1998, así como algunos documentos que se aprecian en el expediente administrativo, copias certificadas de empaques de productos, o publicidad, sin lograrse precisar con exactitud por este tribunal a que material corresponde, en los que se usa el diseño y marca referidos, (folios del 69 al 151 del expediente administrativo). Este recurso de apelación fue resuelto de conformidad con lo que correspondía entonces, por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio, mediante resolución N° 326-2001 de las 09:10 hrs. del 27 de abril del 2001, la que anuló la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial sin número, de las 09:15 hrs. del 05 de julio de 1999. En dicha resolución el Tribunal mencionado señaló que: "(...) "Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede". Es evidente que en este asunto la autoridad administrativa se arrogó facultades que la ley no le concedía; ya que expresamente la ley prohíbe a quienes administran justicia (administrativa o judicial), variar o modificar sus propias resoluciones. En consecuencia lo dispuesto por el ad quo, por resolución de las nueve horas quince minutos del cinco de julio de mil novecientos noventa y nueve, se encuentra viciado de nulidad y así debe declararse.".- De esta forma, consideró el Tribunal que el vicio se produjo por parte de la Dirección del Registro de propiedad Industrial al revocar su propia resolución en parte, habiendo mediado acción recursiva en apelación contra la misma. Posteriormente esa misma Autoridad, ejerciendo funciones de jerarca impropio, dictó la resolución N° 645-2001 de las 15:00 hrs. del 30 de julio del 2001, en conocimiento ahora del recurso de apelación formulado por la empresa General Biscuits Belgie N.V. con anterioridad, y pendiente de resolución, vista la nulidad indicada líneas atrás, que confirmó la resolución N° 4.930 de las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999, dando por agotada la vía administrativa. A criterio del Tribunal, la resolución se confirmó en virtud de: "(...) No cabe duda de que entre ambos distintivos existe semejanza sobre todo de carácter ideológico y en el aspecto gráfico es perceptible a simple vista, se trata de dos figuras masculinas que simbolizan a los príncipes o caballeros de la edad media, con vestimenta semejante, al igual que sus armas, propias de la época, en ambos casos se trata de figuras jóvenes, sonrientes, de cuerpo entero y dispuestas de frente. También existe como ya se indicó supra, identidad o semejanza ideológica pues no es difícil asociar ambas figuras con un príncipe. Sin embargo no es esta la principal razón por la que debe confirmarse el pronunciamiento del Registro. Aunado a lo anterior, la existencia de notoriedad en una marca es un elemento que va más allá, incluso de la inscripción de la marca misma pues se le brinda protección registral, aún y cuando no se encuentre inscrita. (...) Así la marca notoria ha sido definida como "...

aquella que goza de una enorme reputación y prestigio comercial y su explotación se lleva a cabo en forma masiva en un determinado país, región, o mundo entero ..." (...) por otra parte, dentro de los elementos que deben conjugarse para que exista notoriedad, (...) señala: Antigüedad de la marca, - Empleo extendido de la marca, y - esfuerzo publicitario importante. (...) De igual forma establece criterios tales como la difusión de la marca en el público consumidor, la intensidad y esfuerzo publicitario en su promoción; la antigüedad y uso constante, como elementos para conocer la notoriedad. Es por ello que se puede concluir sin temor a equívocos, que la marca inscrita "Príncipe", posee notoriedad, dada su antigüedad, su empleo extendido (se encuentra inscrita en la mayor parte de países de Latinoamérica), y de acuerdo a la prueba documental aportada, también se aprecia un esfuerzo publicitario importante. De manera que siendo la marca "príncipe", notoria, y existiendo identidad gráfica e ideológica con el distintivo, "Diseño Especial" que se pretende inscribir, éste resulta ininscribible. (...) (El resaltado no es del original).-

Se aprecia ahora, que el criterio del Tribunal se dirigió a tener por acreditado, además de que existe semejanza sobre todo de carácter ideológico y en el aspecto gráfico entre el Diseño Especial que pretende inscribir la actora y el inscrito por la codemandada, al tiempo que señaló sin embargo, que es esta la más importante razón en que se fundamentó su fallo. Consideró además el Tribunal, que la marca de fábrica "Príncipe", - refiriéndose a la inscrita el 11 de febrero de 1994, en propiedad de la compañía denominada "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", según consta en el acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, - es una marca notoria, de conformidad con la valoración de la prueba que tubo a su haber, pese a no relacionarla expresamente o en detalle, de forma que su previa inscripción no es necesaria para que operase su protección en favor del titular.-

X.-Finalmente, la empresa General Biscuits Belgie N.V., acudió a esta sede, mediante la interposición de demanda contra el Estado y "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", con el propósito de lograr, entre otros extremos, la nulidad de la resolución No. 4930 emitida a las 11:48 horas del 16 de febrero de 1999, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, que declara con lugar la oposición interpuesta por la codemandada y rechaza su trámite de inscripción; la nulidad de la resolución dictada No. 645-2001 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo; y la nulidad del acto administrativo relativo al registro marcario "Diseño Especial de Príncipe" en clase 30 internacional, inscrito ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo el No. 110.981 a nombre de la codemandada, bajo el argumento, específico en lo que es de interés, de que éste fue inscrito contra ley y contrario al Principio de Prelación o Prioridad Registral, no pudiendo haber servido de fundamento legal para la oposición que formulara su titular. Tal y como se señaló supra, este Tribunal Superior conoce en esta ocasión la apelación interpuesta dentro del presente proceso ordinario contencioso administrativo, en contra de la sentencia N° 119-2006 de las quince horas del tres de febrero del dos mil seis, que dispuso en lo conducente declarar sin lugar en todos sus extremos la demanda promovida por General Biscuits Belgie N.V., codenándole al pago de las costas personales y procesales derivadas de la acción.-

XI.- Es importante destacar que, el fallo dictado por la Juez ad quo en este Proceso Ordinario Contencioso Administrativo, N° 119-2006 de las quince horas del tres de febrero del dos mil seis, una vez que citó las normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, 94, inciso b), 10, inciso o) y p), y 105, formuló el siguiente razonamiento, mismo en el que fundamentó su decisión: "(...) De lo anteriormente expuesto, elementos de prueba que obra en autos, así como la prueba aportada por el Registro de la Propiedad Industrial, referente a los



informes rendidos, de los mismos se constata que el registro N° 45914, pertenece a la marca denominada de fábrica PRINCIPE en la clase 30 internacional, propiedad de Central Impulsora S.A. de C.V y que se encuentra inscrita desde el 11 de febrero de 1994. En primer lugar, además de estar previamente inscrita la marca Príncipe, con diseño especial de Príncipe en la clase 30 internacional, propiedad de Central Impulsora S.A. de C.V. cabe señalar que no cabe duda que entre ambos distintivos existe semejanza gráfica, por otra parte los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos N° 7978 de 22 de diciembre de 1999, vigente a partir de 1 de enero del 2000, regula la protección de marcas notoriamente conocidas y los criterios para reconocer la notoriedad, establece la posibilidad de que el Registro de la Propiedad Industrial no registre como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea es marca, o constituya aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. Como elementos para reconocer la notoriedad establece la extensión de su conocimiento, intensidad, ámbito de difusión y publicidad de la marca, de manera tal que con la prueba documental aportada se observa el esfuerzo publicitario, así mismo dada su antigüedad, la extensión de su uso ya que se encuentra inscrita en la mayor parte de países de Latinoamérica, queda demostrada la notoriedad de la marca inscrita "príncipe". En consecuencia de acuerdo a lo expuesto y no asistiéndole derecho a la actora, se debe declarar sin lugar en todos sus extremos la presente demanda, (...)" A criterio de este Tribunal el fallo recurrido en alzada reviste de importantes yerros a los que nos referiremos más adelante, no obstante y por lo pronto, apuntamos en dirección a que el mismo aplicó las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para definir la notoriedad de la marca, no siendo de aplicación al caso, vista su vigencia a partir del 2000, así como que el mismo se fundamentó en considerar, al igual que lo hizo el Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Tercera, actuando como jerarca impropio, en resolución N° 326-2001 de las 09:10 hrs. del 27 de abril del 2001, que el asunto debe resolverse principalmente al rededor de lo que a sus efectos tuvieron por acreditado, que se trató en el caso de Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V., - Grupo Bimbo a los efectos, - de la inscripción de una marca "notoria" en valoración de la prueba que consta en autos, así como en que, una vez establecida esta notoriedad de la marca, se determinó que existe similitud suficiente, ideológica y gráfica entre el diseño que el día 30 de octubre de 1997 la empresa denominada General Biscuits Belgie, N.V. presentó ante el Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial de la República de Costa Rica, para la inscripción de un diseño especial, (figura de un príncipe), que consiste en la imagen, - dibujo, - de un joven y sonriente, que estando de pie tiene su mano derecha en la cintura, y su mano izquierda en una espada que también porta enfundada y sujeta a un fajón también a la altura de la cintura. Tiene según la solicitud presentada, una corona sobre su cabeza de color amarillo; su cabello de color rojo, porta una capa de color azul reflejo y negro, con matices blancos y un borde color oro, el vestido es de color rojo, sus zapatillas son color azul reflejo con ribetes amarillos; sus guantes, así como ciertos matices de la vestimenta son de color blanco. El diseño especial fue presentado en la clase 30, para proteger entre otros; café, te, cacao, chocolate, azúcar, arroz, arroz inflado, tapioca, marinas, tartas y tortas (azucaradas o saladas) etc.; y la marca de fábrica inscrita en Costa Rica, desde el 11 de febrero de 1994, denominada "PRINCIPE", en propiedad de la compañía denominada "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", según consta en el acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, para proteger productos panificados y de pastelería, tales como pasteles variados, galletas, pan (de todo tipo), queques, tortas, confitería, biscochos, cereales, rosquetes y productos alimenticios preparados a base de cereales, para la alimentación humana, tanto como en relación con la inscripción, a nombre de esta misma compañía de fecha 18 de diciembre de 1998 del "Diseño Especial de Príncipe" en la clase 30 de la nomenclatura internacional, según el acta número 110.981, para la protección de , café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, segú, sucedáneos, , del

café, harinas y preparaciones de cereales, pasteles variados, galletas, pan, queques o tortas, biscochos, cereales, rosquetes, confitería, dulces de todo tipo; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; vinagre, salsas, condimentos, especias, hielo. El diseño consiste en una figura de un joven príncipe, vestido a la usanza de la época medieval, con botas altas que terminan en pico cubriendo la rodilla, pantalones pegados al cuerpo, metidos dentro de las botas, camisa de manga larga, hasta la cadera, con cinturón que cierra al frente con una hebilla en forma de rombo, guantes al codo y una capa larga en color oscuro que le cubre desde el cuello hasta la corva en la parte posterior y que ondea al viento. En su mano derecha en alto el príncipe blande su espada sobre su cabeza, mientras que en su mano izquierda, a la altura de la cintura, sostiene su escudo por la parte posterior. La expresión de este príncipe es alegre, y sonriente, con su pelo claro. A la altura del cuello que ondea al viento hacia el lado izquierdo, así como que y principalmente en el caso de estas últimas, inscritas en nombre de "Central Impulsora S.A. de C.V.", actualmente "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", estamos frente a marcas notorias.-

XII.- Sobre el trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, en presencia de casos en los que existiendo una marca en trámite de registro o en su caso una marca ya inscrita, y posteriormente fuese presentada por parte de un tercero una solicitud para la inscripción de una marca igual, idéntica o similar, al momento en que se dieron los hechos, era de aplicación la normativa contenida en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Anexo 1C Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1883), para el caso de las partes en litigio, vistas las fechas de presentación de sus respectivos diligencias registrales, sin perjuicio de que desde 1994, la compañía codemandada logró inscribir la marca de fábrica denominada "príncipe", únicamente bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y sin que ésta hubiese incluido la protección de un diseño especial. Siendo que es de aplicación el Convenio de París como se indicó, éste en su artículo 2 estipula:

"Artículo 2. Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión. 1.-

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. (...) 3.-

Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial. (El resaltado no es del original).- En cuanto a la titularidad de las marcas, disponía el Convenio Centroamericano en sus artículos 17 y 18: "Artículo 17.- La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro extendida por la autoridad competente."

"Artículo 18.-

La propiedad de una marca sólo será reconocida y protegida EN EL ESTADO O ESTADOS en que se hubiera inscrito." (La mayúscula no es del original).-

Sin perjuicio de lo dispuesto sobre la titularidad y el reconocimiento que es posible, según estas normas, a partir de su inscripción en cada estado, el Convenio de París dispuso que: "Artículo 4.-

A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.-

G. Patentes: división de la solicitud. A) 1.- Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. (...) 3.-

Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. (...) C) 1.-

Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. 2.-

Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo. (...)" (El subrayado no es del original) .-

"Artículo 6.-

Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países. (...) 3.- Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen."

El Convenio Centroamericano por su parte, en su artículo 19 y 20 disponía:

"Artículo 19.-

La admisión de la solicitud de registro de un marca, efectuada conforme al presente Convenio, otorga al peticionario, o a sus causahabientes, un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro de aquélla en los otros Estados Signatarios."



(El subrayado no es del original).- "Artículo 20.- El derecho de prioridad se acreditará por medio de una Constancia, que extenderá de oficio al interesado el Registrador de la Propiedad Industrial del país donde presentó la primera solicitud, la cual contendrá, básicamente, los siguientes datos: (...) Únicamente resulta relevante este tema, en el sentido de dejar claro, que ninguna de las partes en litigio, (se aclara que no se incluye aquí al Estado propiamente en este sentido), han hecho mano del privilegio de prioridad contenido en estas normas, de manera que sus marcas inscritas en otros países, no tuvieron ni tienen para el caso concreto más efecto que el descrito, sea, no inciden, a no ser que se hubiese alegado oportunamente la aplicación del privilegio, de prioridad en el resto de países de la Unión, por lo que sólo a efectos de la prioridad referida, la inscripción de marcas en otros países en estas circunstancias, no otorgaron derecho de prioridad alguno en nuestro caso. (Queda a salvo lo que se verá sobre las marcas notorias). XIII .-

Ahora bien, en cuanto al procedimiento administrativo a seguir frente a un supuesto como el que se presenta en el caso que nos ocupa, en el que ante una marca ya inscrita o en trámite de inscripción, sea presentada posteriormente por un tercero una solicitud para la inscripción de otra idéntica o similar, el Convenio Centroamericano indicaba en su artículo 10, incisos o) y p), lo siguiente y en primer orden de ideas:

"Artículo 10.-

No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: (...) o) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase; p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase. (...)" (El resaltado no es del original).-

Haciendo las mismas veces que esta disposición en el artículo 6 bis del Convenio de París, se estableció: "Artículo 6 quinquies.- Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión.- A) 1.- Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado. (...) B) Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1.-

Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; (...)

3.-cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. (...)" (El resaltado no es del original).-

El Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial contenía una norma, ya típica del derecho marcario como se indicó, que actualmente también se encuentra comprendida en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. A saber, el Convenio Centroamericano, decía al respecto:

"Artículo 22.-

Cuando una persona natural o jurídica solicite el registro de una marca en un Estado Contratante y se le niegue por existir un registro o solicitud anterior de otra marca que lo impida por su identidad o semejanza, tendrá derecho a pedir y obtener la anulación del registro o la cancelación de la admisión de la solicitud, probando que goza del derecho de prioridad de acuerdo con el artículo 19 del presente Convenio."

Estrictamente sobre aspectos de procedimiento registral, el Convenio Centroamericano dispuso en su oportunidad, las reglas de observancia obligatoria que el Registro de la Propiedad Industrial costarricense debía observar como condición insalvable, así, en casos de similitud en trámites posteriores, decía su artículo 91: "Artículo 91.-

Presentada una solicitud, el Registrador procederá a comprobar si la marca, nombre comercial, señal o expresión de propaganda cuyo registro se pide está comprendida en las prohibiciones contenidas en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), ll), m), n), ñ), q), o r) del artículo 10; a) y d) del artículo 49 o a), b), c) y d) del artículo 62, según el caso. Si ello fuera así, rechazará de plano la solicitud indicando las razones en que se funda. (...)"

"Artículo 92.-

Si la solicitud no fuere de las que justifican un rechazo de plano, por no encontrarse en ninguna de las situaciones previstas en el artículo anterior, el Registrador procederá de inmediato a examinar si reúne todos los requisitos indicados en los artículos 83, 84, 85, 86, 87 y 88, según el caso. Si faltare algún requisito o documento, se abstendrá de admitirla y de darle curso, pero dictará providencia mandato que si dentro de los quince días siguientes el interesado hubiese corregido la omisión o defecto, se dé a la solicitud el trámite que corresponde conforme el presente Convenio. La providencia a que se refiere el párrafo anterior no extinguirá la fecha de presentación de la solicitud, si la corrección se hiciera dentro del plazo indicado."

"Artículo 93.-

Si la solicitud no se encontrare en ninguno de los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Registrador procederá sin tardanza a efectuar un examen de novedad de la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda que trata de inscribirse, para lo cual hará las averiguaciones que sean necesarias para determinar si existe alguna de las causales indicadas en los literales o) y p) del artículo 10; b) y c) del artículo 49 o e), f) y g) del artículo 62, según el caso." (El resaltado y subrayado no es del original).-

Particular atención merecen las siguientes disposiciones:

"Artículo 94.-

Si al efectuar el examen de novedad de una manera el Registrador encontrare: a) Otra marca idéntica ya inscrita y vigente, que sirva para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase, declarará sin lugar la solicitud indicando las razones en que se funda. Si la marca cuyo registro se solicita fuere idéntica a otra que se encuentre en trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta que se resuelva si la



que se halla en trámite debe o no inscribirse. Si la resolución que recayere fuera negativa, la solicitud declarada en suspenso se tramitará en la forma prevista en este Convenio y se entenderá protegida por el derecho de prioridad; b) Otra marca semejante ya inscrita y vigente, que sirva para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase, siendo la semejanza de tal grado que la marca cuyo registro se solicita pueda confundirse con la anterior, declarará sin lugar la solicitud, indicando las razones en que se funda. Se exceptúa únicamente el caso en que el solicitante sea precisamente el propietario de la marca anterior con la cual la nueva podría confundirse, situación en la que el registro no podrá denegarse. Si la marca cuyo registro se solicita fuera semejante a otra que se encuentre en trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta que se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse. Si la resolución que recayere fuere negativa, la solicitud declarada en suspenso se tramitará en la forma prevista en este Convenio y se entenderá protegida por el derecho de prioridad. Las disposiciones precedentes se entenderán sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 22 y son aplicables a los nombres comerciales y a las expresiones o señales de propaganda. (...)" (El resaltado y subrayado no es del original).-

"Artículo 95.-

Una vez practicado el examen de novedad sin haberse encontrado ningún obstáculo para la inscripción, el Registrador ordenará que se anote la solicitud en el Libro de Presentaciones, por medio de un asiento de numeración corrida que contendrá: (...)" Ha de destacarse con claridad, que si al solicitarse la inscripción de una marca, ésta resultare semejante o similar a otra que se encuentre al mismo tiempo en trámite de inscripción, pero con anterioridad, es deber del registrador y por tanto del Registro la Propiedad Industrial, dictar la providencia correspondiente a través de la cual, habrá de disponerse el suspenso o suspensión de la tramitación posterior, sea la más reciente en virtud o atención a la fecha de su presentación, en aplicación del principio de prioridad, hasta tanto se resuelva, la procedencia o no de la solicitud de inscripción de la que al efecto ostenta prioridad. Del resultado del trámite prioritario, sea que se apruebe o no la solicitud presentada primero en tiempo, dependerá, si se archiva o se continúa el proceso de inscripción de la solicitud de inscripción con fecha posterior. La disposición relacionada no es fortuita pues evidentemente trata de proteger el ya reconocido por el ordenamiento jurídico, derecho de prioridad, de fundamental orden en materia registral y por supuesto marcaría, según disponen, tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, otrora vigente, así como el Convenio de París.-

XIV.- Retornando nuestra atención en relación con la sentencia impugnada, se tiene lo siguiente. Vistos los agravios formulados por la apelante, que en lo particular se dirigen en el sentido de que la Juzgadora de primera instancia no comprendió la causa petendi de la demanda, pues no se trata de un juicio de similitudes de marcas, sino de uno en el que debe discutirse sobre la presunta violación del principio de prioridad registral, pues considera ilegal, que siendo que su solicitud es anterior a la de la empresa codemandada, se procedió a inscribir la de ésta última, con lo que se colocó ilegítimamente a dicha empresa en posición de oponerse a su trámite de inscripción, mismo al que debió darse prioridad, en inobservancia del artículo 94 del hoy derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Consideró la recurrente, que el fallo apelado no analizó este punto, que es fundamento de su demanda en el presente proceso, obviándolo mediante el razonamiento de similitud marcaria, y debemos agregar, el elemento de notoriedad, en relación con el que la apelante, agrega como agravio que ha sido un tema aducido en cuanto a su correspondencia para el caso de la marca de la codemandada tanto en sede



administrativa como judicial, pero reconociéndole esta característica a la misma, en contravención con la prueba documental que obra en autos. La actora manifiesta que la notoriedad corresponde, pero a su marca, por encontrarse inscrita desde muchos años atrás. Tomando en cuenta que el eje central del asunto, consistió en la determinación de si existió violación al aspecto de prioridad registral o no en el presente caso, el fallo recurrido, parece haberse orientado, aún y cuando la Juez ad quo, no lo expresa así, en el sentido de que, la marca, inscrita "Príncipe" en Costa Rica a partir del año 1994 por la compañía codemandada, (en donde se comete el error de indicar, que incluyó un diseño, pues en 1994 únicamente se protegió una marca de fábrica, más no diseño alguno), en relación con el posteriormente inscrito, ahora sí, "Diseño Especial de Príncipe" en 1998, - ambas para proteger la clase 30 en la nomenclatura internacional -, son o corresponden con una marca notoria. Insistiendo en que el análisis debido, no fue expresado por la Juez de primera instancia, parece ser que a su criterio, al estar de por medio la previa inscripción de una marca de fábrica notoria perteneciente a Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V, hoy Grupo Bimbo, desde 1994, al momento en que la compañía General Biscuits Belgie N.V., presentó su solicitud para la inscripción de un diseño especial, ambas en la misma clase 30 de la nomenclatura internacional, el aspecto de prioridad registral no habría sido relevante ni aplicable al caso, pues se trató de la confrontación con una marca de fábrica inscrita desde 1994, que es notoria como se dijo. Ello explicaría en un primer momento, la inscripción posterior de la solicitud de registro por parte de la codemandada, de un diseño que la Juez ad quo, consideró que guarda similitud en muchos aspectos, particularmente ideológicos y gráficos, con el diseño que pretendió inscribir primero en tiempo la actora. Téngase en cuenta que la codemandada no había inscrito en Costa Rica, previo a la solicitud de inscripción de General Biscuits Belgie C.V, la inscripción de un diseño especial y que no había tramitado el registro de su diseño, bajo los supuestos de prioridad reservados por el Convenio de París en su favor y dentro de los plazos para ello previstos, pero tratándose del supuesto, de que es una marca notoria, sustituye ésta o se sobrepone al criterio de primero en tiempo primero en derecho, venciendo por su potencia la notoriedad de la marca, a la prioridad en la presentación de las solicitudes. De conformidad con lo anterior, una marca notoria, se encontraría protegida aún y cuando no estuviese inscrita, al igual que se encontraría también protegida, aún si su solicitud no hubiese sido primera en tiempo. Su inscripción por tanto prosperaría, aún y cuando haya sido depositada o presentada a efecto de su registro ante la autoridad correspondiente con posterioridad a otra que guardando similitud o siendo igual a ésta, no sea notoria. Es por ello que previo a entrar al siguiente punto, primeramente hay que apuntar, que no se presenta vicio en el fallo apelado en cuanto a la inobservancia con el numeral 155 del Código Procesal Civil, pues haber omitido pronunciamiento sobre el aspecto relacionado con el derecho de prioridad, se explica en los términos dichos en consecuencia lógica con el razonamiento realizado por el juzgador en su sentencia, sin perjuicio de que en todo caso, el extremo relacionado con la nulidad alegada si fue resuelto, sin incurrir en infra petita, siendo que lo petitionado es la nulidad de un acto administrativo y sobre su procedencia efectivamente existió expresa mención en la sentencia, aún y cuando no lo fue, partiendo del punto jurídico que sostuvo la parte actora.-

XV.-Sin perjuicio de que lo relacionado en el punto anterior, explica los términos en que fue dictado el fallo de primera instancia, y en función de ello no existiría incongruencia en el mismo, no comparte este Tribunal el criterio esbozado respecto de la comprobación de los elementos a concurrir en una marca, a fin de definir si nos encontramos ante una que es notoria. Se detectan fracturas en su razonamiento. Como uno de sus errores, se encuentra la indicación de que frente a la solicitud de inscripción de la actora, se encontraba previamente inscrita la marca "Príncipe", con diseño especial, cuando lo correcto es que la marca de fábrica Príncipe si lo estaba, más



únicamente como marca de fábrica, y no con diseño especial. Contrario a lo dicho, al momento de la presentación de la solicitud de inscripción del diseño especial de la actora, no existía diseño especial en trámite por parte de la codemandada, si bien es cierto, luego fue inscrita la que presentó en forma posterior, - hasta lo aquí expuesto, en aparente inobservancia con el derecho de prioridad -. Como dijimos, el derecho de prioridad en función de la fecha de presentación o depósito de una solicitud, es relevante siempre y en todo caso, pero tratándose de marcas notorias la fecha de presentación de una solicitud no lo es. En ese caso lo relevante es la notoriedad misma de la marca, de forma tal que aún y cuando no haya sido presentada una solicitud de ésta para su inscripción, antes que la de un tercero, prevalece la primera por ser notoria y ostentar un privilegio de protección, frente a quien pretenda en esos términos inscribir primero, si se trata de la misma marca o es similar en grado suficiente. En el presente caso, consideró la Juez de instancia que de los elementos de prueba que obran en autos, se desprende que la marca de fábrica Príncipe, en asocio con el diseño especial de príncipe, inscritos por la codemandada, son marcas notorias cuando ello no es así.-

XVI.-Para la determinación de notoriedad en una marca debe atenderse a la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como a que su explotación se lleve a cabo en forma masiva en un determinado país, región, o el mundo entero, en donde son además de consideración, elementos como su antigüedad, empleo extendido, así como evidencia de un esfuerzo publicitario importante. Todo derivado de lo que habrá de tenerse por demostrada una difusión importante de la marca en el público consumidor y uso constante. Sobre el particular, lo anterior ha sido además sostenido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en fallos como el N° 000855-F-2005 de las dieciséis horas del diez de noviembre del año dos mil cinco y el N° 67, de las ocho horas quince minutos del veintiocho de abril de mil novecientos noventa y dos. Cuando se habla de la determinación de notoriedad en una marca, se requiere la determinación de una serie de elementos que en su conjunto describen o hablan sobre la percepción que respecto de terceros (consumidores), ya sea en un determinado país, región, o el mundo entero, existe en relación con la misma. En esta dirección si embargo, teniendo en cuenta que las marcas notorias son aquellas reconocidas por los consumidores y aún por los competidores de su titular, en caso de disputa, sea administrativa o judicial, dicha notoriedad debe ser demostrada, sea probada, en donde el mejor medio probatorio a tales fines, sin duda lo constituye la acreditación de dicho reconocimiento frente, o en relación con terceros y en donde no sólo es necesario dar prueba de la publicidad, sino que además, lo es la posible concurrencia de otros elementos como podrían serlo, permisos otorgados, reportajes de prensa, volúmenes de ventas, entre otros. Reiterando lo dicho, la carga de la prueba corresponde en este particular al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. Dentro de este marco entonces, la carga de la prueba para demostrar la notoriedad, corre a cargo de quien siendo su titular, alega la notoriedad de la misma, salvo casos en los que dicha característica o atributo, sea de tal condición y tan evidente en el medio, que sin mayor prueba, pueda ser apreciada y así reconocida, lo cual se presenta sólo en casos muy particulares. Como se observa, para la determinación de la notoriedad de una marca, especialmente si se trata de efectuar con ocasión de un proceso judicial su demostración, se requiere de cierto rigor, que no puede ser inobservado o tomado a la ligera. En el caso particular, es criterio de este Tribunal que contrario a lo indicado por la Juez de primera instancia, la notoriedad de la marca inscrita en Costa Rica desde 1994 por parte de la codemandada, denominada "príncipe", tanto ésta vista en lo particular, así como en asocio con el "Diseño Especial de Príncipe" que logró inscribir también en Costa Rica la codemandada, el 18 de diciembre de



1998, no se encuentra acreditada en función de la prueba aportada. Ciertamente demuestra la codemandada que su marca, e inclusive su diseño especial, se encuentran inscritos o en trámite de inscripción en una gran cantidad de países latinoamericanos, y siendo el elemento antigüedad relativo, también demuestra cierta antigüedad en dicha marca. Si embargo otra cosa ocurre con el elemento referente al esfuerzo publicitario, de donde hay que decir, no se puede extraer como consecuencia de una valoración adecuada de la prueba que consta en autos, un esfuerzo importante en materia de publicidad, pues únicamente se aportan algunos documentos que parecen corresponder con panfletos, empaques y alguna promoción de productos a los que se adhiere la marca y diseño señalados. Tampoco resulta posible a los efectos, derivar de la concurrencia de la inscripción de la marca en muchos países, por si misma y de este esfuerzo publicitario, una acreditación de que la marca goce de reconocimiento y prestigio extendidos en el consumidor, como percepción que terceras personas tienen de estas marcas y signos distintivos tanto como de los productos que amparan, sea que se le reconozca por esos terceros como tal, ni permite determinar, en que círculo geográfico o de mercado, llámese local, o internacional es que habría de estarse en presencia de esta notoriedad. La notoriedad de una marca implica estar frente a un status, de elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular y se adquiere por además y necesariamente, en apoyo de la reconocida calidad del producto habiendo superado la prueba del tiempo, permaneciendo en la mente de los consumidores y aún competidores, por un período indefinido a ser valorado con fundamento en los elementos probatorios, reconociendo que su vigencia (en la mente de un consumidor) puede resultar en la experiencia volátil. Es atinente citar la jurisprudencia, que ha emanado con ocasión de la aplicación del artículo 317 del Código Procesal Civil sobre la carga de la prueba, en tanto la demostración de notoriedad de una marca, corre por cuenta de quien la alegue: "La carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito. Puede quitarse esa carga de encima, probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la Ley señala. Y esto no crea, evidentemente, un derecho del adversario, sino una situación jurídica personal atinente a cada parte; el gravamen de no prestar creencia a las afirmaciones que era menester probar y no se probaron. Como en el antiguo d'ístico, es lo mismo no probar que no existir, (...)". (Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera de San José, N° 262, de las nueve horas cuarenta minutos del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro).-

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá para sus propósitos, de los medios probatorios que el ordenamiento jurídico permita y haya previsto, lo cual resulta crítico en estos casos como consecuencia de que la protección a la marca notoria reconoce a su titular, otros derechos o derechos más amplios a los que poseen los titulares de una marca común. Por esta razón la notoriedad no puede surgir de la marca por sí sola, o de algunas circunstancias particulares consideradas en forma aislada. En virtud de lo anterior, la inscripción de una marca en muchos países, - sean o no latinoamericanos, - así como la antigüedad de la misma, - lo cual habría de razonarse muy adecuadamente, - no implican por si solos la notoriedad de ésta. Se tiene por lo tanto, no demostrado el aspecto de notoriedad según se ha dicho. La sentencia recurrida yerra profundamente en este aspecto y carece del rigor debido en cuanto al análisis de la prueba. Siendo el eje central del razonamiento efectuado por la Juez de instancia en su sentencia la notoriedad de estas marcas, no habiendo sido esta conclusión correcta en consecuencia con la prueba que obra en autos, obliga a observar el aspecto relacionado con el derecho de prioridad, y en tanto así es, lleva razón la apelante en el sentido de que se extraña pronunciamiento alguno respecto de este derecho y su aplicación al caso concreto, por cuanto en la especie, estamos ante



una disputa que gira en torno a tres situaciones fácticas de fundamental importancia, cuales son, la inscripción de una marca de fábrica en clase 30 de la nomenclatura internacional, en 1994 por parte de la codemandada, una solicitud por parte de la actora para el registro de un diseño especial en la clase 30 dicha, así como una posterior presentación de solicitud por parte de la codemandada de un diseño, también en la misma clase, que pese a ser posterior se inscribe primero, al tiempo que guarda similitud con la que le antecede. Todo esto, no encontrándonos en el caso de la marca y/o diseño especial inscritos por la codemandada Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V., frente a marcas notorias.-

XVII.-Contrario a lo que determinó la Juez de primera instancia, no se demuestra la notoriedad de la marca de fábrica "Príncipe", inscrita desde el 11 de febrero de 1994 en el Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de la República de Costa Rica, según acta N° 85914, en clase 30 de la nomenclatura Internacional, así como tampoco la notoriedad del "Diseño Especial de Príncipe", en clase 30 de la misma nomenclatura, inscrito el 18 de diciembre de 1998, en el mismo Registro según acta número 110.981., por lo que adquiere total relevancia, hacer pronunciamiento sobre los agravios formulados por la compañía apelante sobre el derecho de prioridad, que dicho sea de paso, habiendo sido argüidos en la demanda, no fueron analizados en la sentencia que se impugna, no obstante como apuntamos líneas atrás, en el fallo no existe incongruencia alguna o inobservancia con lo dispuesto en el artículo 155 del Código Procesal Civil, derivada de la omisión referida, pues ello resultó como consecuencia de la línea de razonamiento jurídico esbozado a partir de la consideración errada, de la presencia de una marca notoria, - por la forma en que fue apreciado por la juzgadora - pues es justo a partir de ese supuesto, que el asunto relacionado con el derecho de prioridad devino a los efectos en irrelevante para resolver la litis de conformidad con dicha sentencia. El derecho de prioridad, coloca a quien le corresponde en un supuesto de legítimo interés para presentar objeciones frente a un tercero, tanto en quien reside la titularidad de una marca ya registrada ante el intento por un tercero de registrar otra idéntica o similar, como por quien haya solicitado primero el registro de la marca. Lo primero que hay que mencionar al respecto, es que la marca de fábrica "Príncipe" inscrita por la codemandada en Costa Rica a partir del 11 de febrero de 1994, no protegió diseño alguno para la clase 30 internacional, sino únicamente el vocablo "príncipe", en otros términos, se protegió sólo la identidad verbal de la marca, mientras que el diseño pretende principalmente la protección de la identidad visual de la marca a través de una representación gráfica, que incluye figuras, colores etcétera, de tal suerte que sus componentes pueden ser apreciados a través de éstos signos en el mercado de los productos de su clase y aún en el de otras de ser el caso. Seguidamente hay que considerar, que el trámite incoado por la compañía actora, lo fue para la inscripción de un diseño especial, (figura de un príncipe) según la denominó, que a sus propósitos relacionó con la adopción de la marca que mantenía inscrita "Prince", que traducida al idioma español significa "príncipe", en las clases 29 y 30, siendo su Registro de Base Francia N° 20.07.1954,40 319. y que lo fue en fecha 06 de mayo de 1997. No es sino con posterioridad, el 03 de febrero de 1998, que la compañía codemandada presentó ante la misma autoridad registral, solicitud para inscribir, también un diseño especial, que identificó en su caso, "De Príncipe", como marca de fábrica y comercio, para la clase 30 de la nomenclatura internacional. Con lo anterior quedó claramente demostrado, que ninguna de las empresas relacionadas, con anterioridad al 30 de octubre de 1997, poseían inscrita en la República de Costa Rica, diseño especial alguno. No obstante lo anterior, de conformidad con la tramitación que dio el Registro de la propiedad Industrial a estas diligencias instauradas por las compañías aquí en litigio, inobservó por completo y flagrantemente el procedimiento diseñado por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su numeral 94. Sobre el punto específico, considera acertado este Tribunal que entre ambos diseños existen similitudes



ideológicas y gráficas, dignas de atención por la autoridad registral competente, no obstante no lo hizo así, visto el trámite realizado en ambos casos como se señaló. No tratándose de marcas notorias por el sólo hecho de ser "antiguas" y/o estar previamente inscritas en otros países, se encuentra probado a partir de lo anterior, que una vez presentada por parte de la compañía actora, su solicitud para la inscripción del diseño especial "figura de un príncipe", con posterioridad fue presentada solicitud en el mismo sentido, por parte de la compañía codemandada, también para un diseño especial, en este caso identificado como "de príncipe", entre los que existe similitud gráfica e ideológica, consecuencia de lo que, al amparo de la normativa citada, la Autoridad Registral se encontraba obligada en aplicación del artículo 94.b) del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, a suspender la inscripción del trámite registral del diseño especial, correspondiente a Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V, "Grupo Bimbo" para posteriormente determinar la procedencia o no de la aprobación sobre la solicitud de General Biscuits Belgie C.V., lo cual no fue realizado, incurriendo en grave violación de procedimiento y por supuesto en inobservancia al derecho de prioridad que correspondía a la actora, como primera depositante de su solicitud, siempre en atención al mismo numeral 94 del Convenio Centroamericano, en su inciso b), así como el 10, incisos o) y p) respectivamente. Atiéndase especialmente al hecho de que el ya mencionado artículo 94, inciso b) del Convenio Centroamericano, ordena al Registrador dictar providencia, dejando en suspenso el trámite posterior, hasta que se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse, de donde se extrae el carácter imperativo y no potestativo en la redacción del citado numeral que dice "dictará", y no dice, "podrá dictar" – por lo que resulta vinculante para la Administración, que se encuentra así, obligada a dictar dicho acto al producirse el supuesto que lo hace procedente. Se impone de esta forma a la Administración, una vez dictada la suspensión del trámite posterior, declarar si las similitudes encuadran además, dentro de los supuestos que imposibilitan el registro de una marca al tenor de dicho numeral, tomando en cuenta que tanto la marca "príncipe" como el "diseño especial de príncipe", de la codemandada, así como el diseño especial "figura de un príncipe" de la actora, pretenden proteger la clase 30 internacional, que se refiere esencialmente a productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos, entre otros y tomando en consideración o sopesando, aspectos relacionados con la novedad y originalidad que puedan estarse presentando en los mismos, que puedan alejarlos de dichos supuestos por tener la virtud de distinguir adecuadamente los bienes de una empresa en relación con los de la otra. Por otro lado, y por las mismas razones, no habiendo sido conforme con el ordenamiento jurídico, otra cosa que la suspensión del proceso de registro correspondiente, en lugar de la inscripción del Diseño Especial de la compañía codemandada en quebranto con el principio de prioridad, tampoco resultó ajustado a derecho, que no habiendo siquiera sido resuelta tal oposición, se haya procedido con la inscripción de la marca de la compañía opositora al trámite, tanto como tampoco, la oposición misma interpuesta por la codemandada al trámite registral de la actora previamente en tiempo depositada, si lo es con fundamento exclusivo en haber logrado el registro de su diseño especial por haber sido éste posterior, no obstante podría hacerlo, pero únicamente en referencia con la marca de fábrica "príncipe", inscrita desde 1994, siempre con la salvedad de que ésta no protegió diseño alguno. Sobre el análisis de similitud, la resolución o acto administrativo por el que se califique la semejanza o no de los signos enfrentados y determine la aprobación o la denegación de su registro, debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que sirvan de base para tomar tal decisión. En este sentido el funcionario no gozar de plena discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido en la materia. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.-



XVIII.-De conformidad con todo lo anterior, este Tribunal considera que se impone revocar la resolución apelada, únicamente en cuanto a lo que es objeto de recurso y acogió la excepción de falta de derecho, para denegar la acción. En consecuencia se declara con lugar la demanda en todos los extremos y se anulan las siguientes resoluciones: la constitutiva del asiento registral correspondiente a la inscripción de la marca de fábrica y comercio, diseño especial "de príncipe", adoptada el 18 de diciembre de 1998, según acta N° 110.981 en favor de Central impulsora S.A. de C.V., sea "Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable", en la clase 30 de la nomenclatura internacional, como consecuencia de la inobservancia grave que en cuanto al procedimiento, incurrió el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, por lo que resultó ilegal y violatoria del principio de prioridad, de conformidad con el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, vista la anterior en tiempo, solicitud de inscripción presentada para un diseño especial, en la misma clase, por parte de Gebneral Biscuits Belgie C.V., respecto del cual, guarda similitud, gráfica e ideológica. La nulidad de la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de la República de Costa Rica, N° 4.930 de las once horas con cuarenta y ocho minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, así como la nulidad de la resolución N° 645-2001, de las quince horas del treinta de julio del dos mil uno, dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, actuando en condición de jerarca impropio de la Autoridad Registral referida, por cuanto igualmente inobserva el derecho de prioridad registral en materia marcario que opera en favor de la actora. En lo demás se confirma la sentencia.-

XIX.-A los efectos de un claro dimensionamiento del presente fallo, téngase presente que el mismo hace pronunciamiento en torno a los agravios presentados, estrictamente en los términos referidos y como particular consecuencia de la inobservancia del principio de prioridad registral, no haciéndose pronunciamiento respecto del derecho de fondo aplicable a los propósitos de la determinación de la procedencia o no de la inscripción registral de la marca (diseño especial) de una u otra compañía parte en este litigio, sea la actora o la codemandada, siendo ello un asunto reservado a la administración activa, en ejercicio de sus potestades y deberes legales, quien deberá proceder como en derecho corresponda respecto de estos trámites registrales ante ella instaurados.-

XX .-La representación de la compañía actora petitionó que se condene tanto al Estado como a Central Impulsora Sociedad Anónima de C.V, al pago de daños y perjuicios. Señala a título de daños, "aquellos ocasionados por la imposibilidad de darle tutela legal al registro marcario solicitado por mi representada", así como a título de perjuicios, "la imposibilidad de poder comercializar el registro marcario, no poder otorgar licencias de uso y disponer libremente de cualquier tipo de negociación sobre éste". El extremo resulta procedente más no en la dimensión que relaciona el accionante. En el presente caso, bien se encuentra probada la violación al derecho de la actora a la prioridad registral que garantizaba el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que como consecuencia se le ha producido una evidente afectación lesiva a sus intereses, de manera que se impone declarar con lugar el extremo relacionado con los daños y perjuicios, pero en el entendido de que los mismos habrán de entenderse dimensionados exclusivamente, como aquellos generados como consecuencia de las nulidades declaradas por la violación al derecho aludido y por tanto, por la inobservancia al procedimiento registral marcario, en los términos y alcances que comprenden el presente fallo, de donde la procedencia o no del registro de la marca que la actora diligenció ante la Autoridad

Registral costarricense, no es declarada en este instrumento por resultar de resorte exclusivo de las autoridades del Registro Nacional, correspondientes. Así mismo, no contando este Tribunal con elementos de análisis para la cuantificación del eventual importe que pudiese corresponder a estos extremos, se condena a su pago en abstracto, debiendo la actora proceder a su liquidación en la vía de ejecución de sentencia.

### **Similitud gráfica y fonética con otra notoria ya inscrita en distinta clase no causa confusión**

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]<sup>7</sup>

Extracto de la sentencia:

Resolución: No. 18 -2009-SX

SECCIÓN DÉCIMA, DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA, ANEXO A; a las once horas cuarenta y cinco minutos del trece de febrero del año dos mil nueve.

III.-SOBRE EL FONDO: Los reparos no son de recibo.

A.-

No es cierto que el Registro determinara que existe similitud gráfica y fonética entre la marca PENTIUM de Intel Corporation y las marcas solicitadas UNIPENTIUM y GERIPENTIUM en clase 05, pero que por tratarse de productos y clases diferentes, no procedía la oposición planteada. Ese no fue única ni exactamente el fundamento para el rechazo, ni tan simple. Lo que el Registro consideró en relación con la marca "GERIPENTIUM", fue:

"1.-

Que la oposición interpuesta por INTEL CORPORATION, de Estados Unidos de América, debe declararse sin lugar por cuanto si bien es cierto y así lo compartimos, el distintivo PENTIUM es una marca notoria y famosa, propiedad de dicha compañía, para distinguir equipo de cómputo, muy conocida y comercializada a nivel mundial, que se encuentra inscrita tanto en su país de origen como en muchos países del mundo, incluyendo a Costa Rica, también lo es el hecho de que la marca solicitada GERIPENTIUM; la cual contiene la marca notoria PENTIUM, es para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, que nada tienen que ver con equipo de cómputo, inclusive se venden y distribuyen en establecimientos mercantiles totalmente diferentes, lo cual de coexistir ambos distintivos, no induciría a error o confusión al público consumidor, pues de trata de artículos de diferente naturaleza, contenido y uso, además la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. (énfasis suplido, folios 19 y 20 del expediente principal). A su vez, lo que la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo consideró, en cuanto a esta marca, fue:



"I.-

Que al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal estima, que entre los distintivos "PENTIUM", propiedad de Intel Corporación, que protege y distingue computadoras y sus partes y microcomputadoras en clase 9 de la Nomenclatura Internacional y la marca propuesta "GERIPENTIUM", que solicita la empresa Unipharm Costa Rica Sociedad Anónima; para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios en clase 5 de la Nomenclatura Internacional; no existe impedimento legal para su coexistencia registral; en razón de que ambos distintivos amparan productos distintos, que se expenden en diferentes establecimientos comerciales, no induciendo a error o confusión al público consumidor, y no contemplados dentro de la prohibición del numeral 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que se trata de productos comprendidos en diferentes clases. ..."

(énfasis suplido, fs. 4 y 5 del expediente principal). Ahora bien, lo que el Registro consideró en relación con la marca "UNIPENTIUM", fue: "

1.-

Que la oposición interpuesta por INTEL CORPORATION, de Estados Unidos de América, debe declararse sin lugar por cuanto si bien es cierto y así lo compartimos, el distintivo PENTIUM es una marca notoria y famosa, propiedad de dicha compañía, para distinguir equipo de cómputo, muy conocida y comercializada a nivel mundial, que se encuentra inscrita tanto en su país de origen como en muchos países del mundo, incluyendo a Costa Rica, también lo es el hecho de que la marca solicitada UNIPENTIUM; la cual contiene la marca notoria PENTIUM, es para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, que nada tienen que ver con equipo de cómputo, inclusive se venden y distribuyen en establecimientos mercantiles totalmente diferentes, lo cual de coexistir ambos distintivos, no induciría a error o confusión al público consumidor, pues de trata de artículos de diferente naturaleza, contenido y uso, además la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial." (énfasis suplido, folios 23 y 24 del expediente principal). A su vez, lo que la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo consideró, en cuanto a esta marca fue: "I .-

Que el primer argumento de la parte opositora inconforme radica en el hecho de que la marca "PENTIUM" es una marca notoria y famosa registrada a nombre de Intel Corporation, utilizada principalmente para proteger computadoras y sus partes. Por otra parte afirma que la marca de comercio pretendida, es idéntico a la marca PENTIUM la cual resulta de renombre y por ello debe impedirse la inscripción de aquellos distintivos idénticos o similares, en cualquier clase. La gestionante Unipharm Costa Rica S.A. pretende la inscripción de la marca "UNIPENTIUM" en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger, distinguir y distribuir productos farmacéuticos y veterinarios.

II.-

Al respecto, considera este órgano colegiado que ciertamente la prohibición se orienta a evitar una posible confusión de signos marcarios idénticos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión ante el consumidor. Conviene incluir un extracto de la obra "Fundamentos de Derecho de Marcas, del tratadista Carlos Fernández Novoca, quien expresa: "La coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial."



( editorial Montecorvo, Madrid, pág. 198). En la especie, se observa que si bien es cierto, el núcleo central lo constituye "PENTIUM", a la pretendida se le agregó el prefijo: "UNI" lo cual resulta con la suficiente carga diferencial como para permitir la coexistencia Registral entre "PENTIUM" y "UNIPENTIUM".

III .-

Es importante resaltar el hecho de que se adquieren derechos sobre el elemento distintivo que se le agregue, o más bien sobre la combinación de aquella con este elemento. A mayor abundamiento, el tratadista Breuer Moreno, analizando jurisprudencia argentina en su Tratado de Marcas (Pág. 87) señala: "Resulta excesivo pretender que una denominación nueva y original no pueda emplearse como marca por el solo hecho de que recuerda las cualidades de un producto.". Así las cosas, en razón de todo lo expuesto, es claro que el Tribunal no desconoce la jurisprudencia patria en torno a la protección que debe dársele a las marcas notorias o de renombre aún cuando se enfrenten a clases distintas, pero en la especie no (sic) encuentra una semejanza a tal grado que provoque confusión, máxime que en el caso de la pretendida se protegen productos de la clase 5, y la notoria protege ordenadores, ..."

(énfasis suplido, folios 25 y 26 del principal). Como se ve, si bien el Registro señaló que las marcas "GERIPENTIUM" y "UNIPENTIUM" contienen la marca notoria "PENTIUM", no obstante, no determinó expresamente, como erróneamente se afirma, que entre la marca PENTIUM y las marcas UNIPENTIUM y GERIPENTIUM, existiera similitud gráfica y fonética. Tampoco es cierto que rechazara la oposición solo por tratarse de productos y clases diferentes, sino además, por venderse y distribuirse en establecimientos mercantiles totalmente diferentes, lo cual fue reiterado por la Sección III del Tribunal Contencioso, quien además agregó: Que la prohibición se orienta a evitar una posible confusión de signos marcarios idénticos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión ante el consumidor. Que si bien es cierto, el núcleo central lo constituye "PENTIUM", a la marca pretendida - UNIPENTIUM -, se le agregó el prefijo: "UNI" lo cual resulta con la suficiente carga diferencial como para permitir la coexistencia Registral entre "PENTIUM" y "UNIPENTIUM". Que se adquieren derechos sobre el elemento distintivo que se le agregue, o más bien sobre la combinación de aquella con este elemento. Y que en la especie, y por lo dicho, no se encuentra una semejanza a tal grado que provoque confusión. Por consiguiente, no se puede afirmar - absolutamente - que el Registro se apartara de la doctrina jurisprudencial -de la citada Sección Tercera y la Sala de Casación, en relación con los efectos de las marcas notorias y famosas, en el sentido que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a una marca notoria aún y cuando se pretenda proteger productos o servicios diferentes a los protegidos por la marca notoria; pues admitió que "... el distintivo PENTIUM es una marca notoria y famosa, (...) muy conocida y comercializada a nivel mundial, (...) ..."; y, si bien indicó que las marcas "GERIPENTIUM" y "UNIPENTIUM" contienen la marca notoria "PENTIUM"; sin embargo, no determinó que tales marcas fueran idénticas o similares a ésta última, cosa que, como se admite, constituye el presupuesto imprescindible, de cara a evitar una posible confusión, para poder prohibir y rechazar, en su caso, el registro de las marcas solicitadas, aún y cuando se trate de proteger y distinguir productos en una clase distinta a la de la marca notoria. Luego, no cabe sino presumir, razonablemente, a contrario sensu, que el Registro no encontró una semejanza a tal grado que provocara confusión de signos marcarios; máxime que no se basó únicamente en que se tratara de clases y productos diferentes, sino, además, en el hecho de que se venden y distribuyen en establecimientos mercantiles totalmente diferentes. En efecto, no solo señaló que la marcas GERIPENTIUM y UNIPENTIUM son para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, mientras que la marca PENTIUM es para distinguir equipos de cómputo; y además, que los



primeros productos no tienen nada que ver con los segundos, sino también, que los productos farmacéuticos y veterinarios y los equipos de cómputo se venden y distribuyen en establecimientos mercantiles totalmente diferentes. No siendo sino con base en esta mezcla de razones que concluyó, correctamente, que de coexistir ambos distintivos, no induciría a error o confusión al público consumidor, pues se trata de artículos de diferente naturaleza, contenido y uso. Razones suficientes, en efecto, para estimar que no se causa un riesgo de confusión con la marca PENTIUM, ni con la empresa Intel. Y por ende, para considerar, como en efecto estimamos, que no son contrarias a derecho.

B.-

En la sentencia se admite, ciertamente, la posibilidad de aplicar la jurisprudencia y doctrina relativa a marcas notorias y famosas, y el rompimiento del principio de especialidad de la clasificación de marca. Otra cosa no se desprende de lo señalado por el Juez A quo, al considerar:

" IV.-La litis basa su pretensión, en que la marca PENTIUM, es una marca notoria y, por ende, sujeta a la protección que se deriva de tal evento. A manera de introito, es conveniente recordar que, en efecto, la marca notoria queda sujeta a la tutela normativa, como señala la jurisprudencia: "El vocablo "SCALA", comprendido en el distintivo marcario "ESCALA" (SCALA) que se solicita inscribir, es idéntico al nombre de la marca notoria "SCALA" propiedad de Usinas Bohemia Empresa S.A. de Checoslovaquia, la cual, pese a no estar inscrita en nuestro país, debe ser tutelada por ser una marca de renombre. Aunque ambas protegen productos de distinta clase en la nomenclatura internacional, la identidad gráfica y fonética señalada, podría inducir a error y hacer que el público consumidor identifique los productos de ambas como si procedieran de la misma casa comercial; con lo cual, el prestigio y renombre que pueda tener la marca notoria, beneficiaría a la denominación propuesta. Al rechazar la inscripción de la marca que ahora se solicita, el Registro y el Tribunal Superior resolvieron correctamente, por lo que, al no darse las violaciones legales reclamadas, el recurso debe ser declarado sin lugar, con las costas a cargo de la parte que lo estableció. Sobre la protección de las marcas notorias se puede consultar, entre otras, la resolución de esta Sala N° 116 de 14:10 horas del 6 de abril de 1990". (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. No. 67 de 8:15 hrs de 28 de abril de 1992). La protección de la marca notoria es una excepción a la regla del artículo 23 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que consagra la especialidad en función de la clase internacional. Pero merced a la notoriedad de la marca se busca proteger el origen de ella, de manera que no se induzca a confusión, de allí que se tutela un mejor derecho, sea el de aquel que ha hecho notoria la marca. Este aspecto es también reconocido en la doctrina latinoamericana: "Las marcas notorias constituyen una excepción a la regla de la especialidad de la marca que acabamos de considerar; es decir, no sólo merecen una protección limitada a los productos o servicios para los cuales fueron registradas, y productos o servicios similares, sino que incluso gozan de una protección extendida a bienes que no tienen relación de vecindad con los designados en los respectivos registros. (...) La marca notoria, según hemos dicho más arriba, es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va aneja una reputación importante". (CABANELLA DE LAS CUEVAS, GUILLERMO Y OTRO. Derecho de Marcas. Tomo II. Ed. Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1989. Pag. 93). "En todo caso una marca es protegida fuera del ámbito de la similitud de los productos cuando ella posee los atributos de una marca famosa, esto es, cuando es conocida por la mayoría de los consumidores, independientemente de que éstos pertenezcan al círculo de compradores especializados y cuando la marca se encuentra relacionada sin dificultades con un determinado producto. El fundamento de la protección en su sentido estricto –si bien esta argumentación aparece generalmente como complemento en las sentencias– no es la



mala fe o el comportamiento ilícito del tercero sino solamente la notoriedad de la marca . En razón de su unicidad requiere una medida de protección elevada y ésta debe favorecer tanto al consumidor como al titular de la marca". (WITTENZELLNER, URSULA. Derecho de Marcas en la Argentina. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989. Pags. 117-118).

Concuerdada este Despacho en que la notoriedad merece protección, aún y cuando se trate de un tercero que pretende inscribir la marca, en clases internacionales respecto de las cuales, no hay relación con los bienes o servicios que identifica a la marca reconocida. No obstante, esta premisa no permite justificar la interpretación extensiva, que impida la existencia de marcas que en realidad, no son iguales o similares a la notoria. En otras palabras, la protección no es irrestricta, sino que está sujeta a limitaciones ."

(énfasis suplido).

Ahora bien, no fue sino a partir de este último enunciado, y tras su razonamiento, que el Juez A quo concluyó, básicamente, que entre las marcas GERIPENTIUM y UNIPENTIUM, de Unipharm y la marca PENTIUM, de Intel Corporation, no existe conexidad ni se trata de la misma marca notoria, ni semejanza tal que se preste a confusión. El apelante arguye, por su parte, que el análisis y apreciación del Juez sobre la similitud de las marcas es incorrecto. Para lo cual sostiene, básicamente, que no se tomó en cuenta: Que el elemento realmente distintivo es la denominación PENTIUM, presente en las marcas en cuestión, y la que el consumidor percibe en primera instancia. Que los prefijos añadidos a las marcas no logran distinguirlas de la marca PENTIUM. Que la fama y notoriedad de la marca PENTIUM es tal, que la adopción de una marca por un tercero provocará un alto riesgo de que un consumidor medio asocie ambos productos o ambas empresas. Que la marca PENTIUM es de fantasía por lo que su adopción por un tercero demuestra que se ha hecho con el único propósito de aprovecharse de la notoriedad y los esfuerzos publicitarios de Intel para promocionar productos y servicios bajo dicha marca, por lo que permitir su uso y registro consolidaría un acto de competencia desleal. Es decir, reclama por una supuesta omisión de pronunciamiento sobre tales cuestiones. Sin embargo, dicho reparo ha de desestimarse por estar basado, como se verá, en afirmaciones infundadas, o que, en todo caso, no se le pueden imputar al fallo. En efecto, con solo leer la sentencia, atentamente, nos percatamos que sí se consideraron, solo que se rechazaron, las cuestiones expuestas. Cosa distinta es, desde luego, que la parte se muestre en desacuerdo con lo considerado en dicha sentencia. Veamos: El A quo concordó en que la notoriedad merece protección, aún y cuando se trate de un tercero que pretende inscribir la marca, en clases internacionales respecto de las cuales, no hay relación con los bienes o servicios que identifica a la marca reconocida. Sin embargo, a renglón seguido señaló que tal cosa no permite justificar la interpretación extensiva, que impida la existencia de marcas que en realidad, no son iguales o similares a la notoria. En otras palabras, que la protección no es irrestricta, sino que está sujeta a limitaciones. Posición con la cual coincide esta Sección del Tribunal. Posteriormente consideró, en lo de interés: "...En realidad, después de analizados los alegatos, considera este Despacho que visual, gráfica y fonéticamente hablando, no existe conexidad ni se trata de la misma marca notoria que pretende proteger la actora, puesto que no se escriben igual y no se pronuncian de la misma forma. El prefijo UNI, en la marca cuya inscripción se ataca, permite diferenciar el contenido de la palabra, PENTIUM, sin que induzca a confusión, al no existir la semejanza que exige el ordenamiento jurídico, como requisito para impedir la coexistencia registral de marcas, aún frente a las notorias. Las resoluciones cuestionadas, y sus actas de registro, que materializan el derecho concedido, al tenor del artículo 10 incisos p) y q) del citado Convenio Centroamericano, no se encuentran viciados, por lo que el fundamento para denegar la oposición que planteó la actora, en sede administrativa, está correctamente fundamentada. Distinto

es el caso que se pretenda la inscripción de un nombre que, indudablemente, inducirá a confusión, como fue el caso que se reseñó en el considerando anterior, al hacer referencia a un antecedente jurisprudencial. A eso se agrega que, aunque la marca notoria puede impedir que se inscriban otras que se le asemejen, aún en clases internacionales diferentes a la que resulta ser el giro de la notoria, en el sub-litem, no se puede inducir a confusión, ya que el giro que distingue ambas marcas, no tienen correlación alguna, amén de que no se encuentra la posibilidad de inducir a confusión, al no existir semejanza, en la forma que ya fue expuesto."

(fs. 311-314). Si bien se mira, se trata de una tesis parecida a la sostenida, en su día, por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, que igualmente compartimos. A saber: Que la coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial. Que la prohibición se orienta a evitar una posible confusión de signos marcarios idénticos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión ante el consumidor. Que si bien es cierto, el núcleo central lo constituye "PENTIUM", a la marca pretendida - UNIPENTIUM -, se le agregó el prefijo: "UNI" lo cual resulta con la suficiente carga diferencial como para permitir la coexistencia Registral entre "PENTIUM" y "UNIPENTIUM". Que se adquieren derechos sobre el elemento distintivo que se le agregue, o más bien sobre la combinación de aquella con este elemento. Y que en la especie, y por lo señalado, no se encuentra una semejanza a tal grado que provoque confusión, máxime que en el caso de la pretendida se protegen productos de la clase 5, y la notoria protege ordenadores. En efecto, al indicarse que visual, gráfica y fonéticamente hablando, no existe conexidad ni se trata de la misma marca notoria (...) puesto que no se escriben igual y no se pronuncian de la misma forma. ..."; y que "...El prefijo UNI (...) permite diferenciar el contenido de la palabra, PENTIUM, sin que induzca a confusión, al no existir la semejanza que exige el ordenamiento jurídico, como requisito para impedir la coexistencia registral de marcas, aún frente a las notorias...."

, - lo cual avala este Tribunal -, implícitamente se está sosteniendo, que: La coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial. La prohibición se orienta a evitar una posible confusión de signos marcarios idénticos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión ante el consumidor. Y que, si bien es cierto el núcleo central lo constituye "PENTIUM" - ese que en opinión del apelante es el realmente distintivo, y el que el consumidor percibe en primera instancia -, también lo es que a las marcas pretendidas se les agregó los prefijos: "GERI" y "UNI" lo cual resulta con la suficiente carga diferencial como para permitir la coexistencia Registral entre "PENTIUM" por un lado, y "GERIPENTIUM" y "UNIPENTIUM", por el otro. Y por ende, que no se encuentra una semejanza a tal grado que provoque confusión. Sea que esos elementos permiten diferenciar el contenido de la palabra, PENTIUM, y distinguir las denominaciones, sin que induzca a confusión, al no existir la semejanza que exige el ordenamiento. Todavía más, al señalarse "...que visual, gráfica y fonéticamente hablando, no existe conexidad ni se trata de la misma marca notoria (...) puesto que no se escriben igual y no se pronuncian de la misma forma. ..."

; y que "...El prefijo UNI (...) permite diferenciar el contenido de la palabra, PENTIUM,..."

, igualmente se descarta, contrario sensu, que "PENTIUM" sea - necesariamente -, el realmente distintivo, y percibido, en primera instancia, por el consumidor; y se rechaza, consecuentemente, que por la fama y notoriedad de "PENTIUM", la adopción de las marcas GERIPENTIUM y UNIPENTIUM, por parte de Unipharm, vaya a provocar un alto riesgo de que un consumidor medio asocie ambos productos o empresas, toda vez que, repetimos, los prefijos GERI y UNI tienen una significativa carga diferencial, suficiente para evitar la confusión. Distinto sería - como dijo el A Quo

-, que se pretendiera la inscripción de un nombre que indudablemente induciría a confusión, como fue el caso señalado del vocablo "SCALA", comprendido en el distintivo marcario "ESCALA". También coincidimos en que no se puede inducir a confusión, por razón de que en el caso de las marcas pretendidas se protegen productos de la clase 5, y la notoria protege ordenadores; el giro que distingue ambas marcas, no tienen correlación alguna, al extremo que se venden y distribuyen en establecimientos mercantiles totalmente diferentes. Aún aceptando que la marca PENTIUM sea de fantasía, en vista de las razones ya citadas, se desestima el alegato de que por ello su adopción por Unipharm Costa Rica S.A. demuestre que se hiciera con el único propósito de aprovecharse de la notoriedad y los esfuerzos publicitarios de Intel para promocionar sus productos bajo la misma. Consecuentemente se rechaza el alegato de que permitir su uso y registro consolide un acto de competencia desleal, máxime que se trata, como ya señalamos, de productos totalmente diferentes, con fines igualmente disímiles, y que se expenden en establecimientos comerciales distintos, factores que impiden que una de las partes saque provecho de la publicidad comercial de la otra y mucho menos incidir en la preferencia del consumidor, induciéndolo a error o confusión. En otras palabras, evita que el registro y uso de las marcas UNIPENTIUM Y GERIPENTIUM puedan inducir a error u originar confusión con la marca PENTIUM. Sea, que un consumidor adquiera un producto en vez de otro, pues los productos se circunscriben a ámbitos de consumidores habituales distintos. Una cosa es negocio de la computación y otra el negocio farmacéutico. En principio nadie conoce la marca PENTIUM para otros productos que no sean mercancías destinadas a la producción de equipo de cómputo. La fama de la marca PENTIUM se restringe, básicamente, al ámbito de sus consumidores habituales; adquirentes de equipos de cómputo con microprocesadores PENTIUM. Luego, no habría nada que usurpar, por parte de UNIPHARM (COSTA RICA) S.A. ni daño posible, para Intel Corporation, pudiendo coexistir registralmente. En todo caso, de los autos se desprende la cancelación voluntaria de las marcas en cuestión, por parte de la codemandada, lo cual confirma su manifiesta decisión de no seguir utilizándolas; y enerva y le resta interés actual a la cuestión sobre el supuesto aprovechamiento de la notoriedad, publicidad y competencia desleal (ver folios 325 a 340 del expediente principal y 361-367 y 371-375 del legajo de segunda instancia). Se desestima la invocación - y aplicación - de la resolución No. 421-2000, del 3 de noviembre del 2000, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, por tratarse, como se admite, de un caso aparte, además aislado; y en modo alguno vinculante para esta otra Sección del Tribunal."

### **Efectos de exclusividad y exclusión en su uso a terceros surgen con la inscripción y no antes**

[TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL]<sup>8</sup>

Extracto de la sentencia:

Resolución: No 176

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA.- San José, a las nueve horas diez minutos del veintiséis de mayo del dos mil cuatro.

**"IV.-**

El apoderado especial judicial de la empresa actora, aquí apelante, señala que está conforme con los hechos que se tienen por acreditados. Afirma que se tuvo por demostrado que su mandante es la dueña de la marca Fieros y critica que a su representada no se le proteja su marca desde el momento en que presentó al Registro de Marcas la solicitud de su inscripción. Reprocha que “Todo el análisis que realiza el a-quo se basa en el artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que dice: “La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación del Registro, extendida por la autoridad competente”; con lo que objeta la tesis sustentada de que para que exista el derecho para el resarcimiento de daños y perjuicios en cuanto a la competencia desleal deba tratarse de una marca que se encuentre inscrita al momento de darse los actos o hechos calificativos de competencia desleal, y que también esa inscripción esté a nombre del perjudicado, exigiéndose tener la condición de propietario. En ese orden de ideas, objeta que se tuviera por no demostrado que para el mes de agosto de mil novecientos noventa y seis, la demandada iniciara a escala nacional la promoción y venta de una prenda para hombre marca Fiero. Señala que eso resulta incongruente con lo tenido por demostrado, porque los hechos que perjudican a su representada no inician en esa fecha sino en la última semana de mayo y las dos primeras de junio de mil novecientos noventa y cinco, en donde se inicia el perjuicio y daños de su marca Fieros, haciendo en este momento una clara competencia desleal en contra de su representada; cuando ya se encontraba presentada para su inscripción y a nombre de la actora la misma marca, situación que la demandada de manera irresponsable no constató, cuando los documentos constaban en el Registro de marcas comerciales e industriales. En cuanto a la condena en costas impuesta a su representada aduce que es contra principios de equidad y justicia, pues ha litigado de buena fe al hacer valer un derecho de reivindicación de la marca.

**V.-**

Tal y como se señala en la sentencia de instancia, se tiene por demostrado que la empresa actora es propietaria de la marca de fábrica y comercio FIEROS la cual se encuentra debidamente inscrita y registrada bajo el número de registro 92312 visible a folio 78 del tomo 299 de ese Registro, a partir del treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco. Esa marca es de clase 25 e internacional y protege ropa en general. También se acreditó que antes de esa inscripción, en la última semana de mayo y las dos primeras de junio de mil novecientos noventa y cinco, la empresa demandada contrató con Publicidad Garnier la propaganda de una marca similar. De ahí que la afirmación contenida en la demanda de que fue en el mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que la demandada inició una serie de propaganda y venta a escala nacional de una prenda de vestir para hombre donde se usaba la marca fiero, inundando dicho producto el mercado nacional, no son ciertas, y por el contrario fueron desvirtuadas con la prueba presentada por la parte accionada, siendo importante a esos efectos, lo declarado por el señor José Humberto Zúñiga Jiménez, que en su declaración, realizada el veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, indicó: “Yo era Gerente de Ventas de la sociedad demandada, de ello hace como cuatro años aproximadamente. En ese tiempo realizamos los trámites de la marca Fiero. Al momento no aparecía en el Registro ninguna marca con ese nombre y al no aparecer esa marca con ese nombre, se procedió a hacer inversiones publicitarias, ello por radio y televisión y desarrollo de producto calzoncillos de hombres (tangas). Se contrató a la compañía de publicidad Alberto H. Garnier, para el desarrollo publicitario de la marca. Cuando el producto salió al mercado con el apoyo publicitario, como a los dos meses después los señores de Indavi, les pusieron en

conocimiento que el Registro Público les acababa de otorgarles la marca a ellos. Al tener conocimiento de ello, tratamos de comprarles la marca, ello por los millones de colones que habíamos invertido en esa marca. Existió una reunión al respecto y no se llegó a ningún acuerdo y ante ello, procedimos a sacar la marca del mercado, ello es, recoger del producto del mercado y guardar el empaque (cajas) del producto que ya se habían hecho y los calzoncillos ya elaborados, se les recortó la etiqueta donde aparecía esa marca....” (folio 493). Sea que el hecho se sitúa perfectamente en el año mil novecientos noventa y cinco, y no en el noventa y seis, como con malicia lo señaló la parte actora en su demanda, posiblemente con la finalidad de sostener la tesis de que la conducta desleal que endilgó a la contraria, fue cuando ya estaba inscrita la marca, y no antes.

VI.-

Por lo demás, con los hechos que el a quo tuvo por probados, que se han avalado en esta instancia, y que el apelante acepta, no es dable discutir ahora que en efecto la propaganda y venta de productos con la marca Fiero hecha por la demandada, fue antes de la inscripción de la marca Fieros a favor de la actora. De ahí que ese marco fáctico es el que permite determinar que no le asiste derecho a la actora, dado que es con la inscripción de la marca que surten los efectos de exclusividad y exclusión en su uso a terceros, y no antes. Es claro que la publicidad y venta de productos distinguidos con la marca FIERO, se dio sólo en la última semana de mayo y en las dos primeras de junio de mil novecientos noventa y cinco, y cesó cuando el demandante se comunicó con el representante de la demandada, poniéndole en conocimiento que el Registro les había otorgado la marca a ellos. Como bien se explica en la resolución que se conoce en grado, en el derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, así como en la también derogada Ley de Marcas número 559 y sus reformas, aplicables al caso, nuestro país adoptó el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que "atribuye" el derecho a quien obtiene el registro de la marca, o sea, que no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. Bajo esa inteligencia, debemos entender que para que la empresa actora pudiese con seguridad y dentro de un marco legal, promocionar, explotar y vender los productos Fieros, era necesaria la inscripción de dicha marca a su nombre, dado que es a partir de ese momento que la marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso y esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo."

### **Análisis sobre la vía idónea para la cancelación de asiento registral por competencia desleal**

[TRIBUNAL PRIMERO CIVIL]<sup>9</sup>

Extracto de la sentencia:



Resolución: N° 620 -L

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, SECCION SEGUNDA.- San José, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del treinta de marzo del año dos mil cuatro.

"I. El artículo 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en el párrafo final establece que deben tramitarse como sumarios los procesos para discutir lo relacionado con la competencia desleal. Igual disposición contiene el párrafo segundo del artículo 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. En el Voto N° 3612-98 de las dieciséis horas con tres minutos del cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, la Sala Constitucional al conocer una acción de inconstitucionalidad contra el mencionado artículo 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor estableció que " en la creación de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el legislador contempló la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para combatir y sancionar los actos de competencia desleal entre competidores, que atenten contra la corrección y buenos usos mercantiles, cuando causen un daño efectivo o amenaza de daño... El proceso sumario -que integra el debido proceso constitucional- se caracteriza por la simplificación del debate, la reducción de los recursos, el plazo de los mismos y el número de instancias, todo en miras de economía, no solamente en dinero, sino en especial la procesal. De manera que si -en uso de sus facultades- los legisladores sometieron los litigios por competencia desleal al proceso sumario, que garantiza por igual el derecho de las partes que integran la litis, no se podría estimar que por la complejidad o no que tenga un asunto devenga su inconstitucionalidad...los legisladores están facultados para diseñar diferentes tipos de procesos que se adecuen a la misma, en los que se integren las garantías constitucionales del debido proceso, y tal diversidad en los procesos civiles no implica menoscabo en el derecho de defensa, tal como lo alega el accionante. Asimismo, cabe recordar que las sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen cosa juzgada material, por lo que el interesado puede acudir a la vía ordinaria en procura del reconocimiento de sus derechos". De lo anterior se deduce que el proceso sumario de competencia desleal fue establecido para que la parte actora, tuviera acceso a una vía expedita para resolver el conflicto, pero eso no implica que no pueda escoger la vía de conocimiento para dirimir el conflicto. Si la parte actora renuncia a esa posibilidad y opta por la vía declarativa ello en nada perjudicaría a la parte demandada, todo lo contrario, pues se le da la oportunidad de participar en un proceso en el que la oportunidad de defensa y de discusión es mucho más amplia que la del proceso sumario y la ventaja para el accionante es que el asunto quedaría definido en forma definitiva con autoridad de cosa juzgada material. Si el actor optó por esa vía más larga y se han agotado aquí todas las etapas del proceso ordinario, no hay razón alguna para, a estas alturas del proceso convertirlo en un sumario, perjudicando evidentemente a la parte actora, quien no obtendrá una sentencia con carácter de cosa juzgada material. Ciertamente, la parte actora no ha hecho ninguna manifestación en torno a la incompetencia declarada por la Sección Segunda del Tribunal Segundo Civil, pero eso no implica que este Tribunal deba aceptar, por esa razón, tal incompetencia. II. Por otra parte, de acuerdo con el citado artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en la vía sumaria se discuten las pretensiones relativas a la competencia desleal. Sin embargo, la nulidad de una marca no es un asunto que pueda dilucidarse en un proceso sumario, sino que debe resolverse mediante un proceso declarativo. En ese sentido, el artículo 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de derechos de Propiedad Intelectual establece que " las pretensiones de los titulares de propiedad intelectual se tramitarán y decidirán mediante el proceso abreviado que manda el título II, libro II del Código Procesal Civil". Como antecedente, puede citarse la resolución de las ocho horas cuarenta minutos del dos de octubre de dos mil dos, dictada por este Tribunal, en la que se indicó que " los aspectos relativos a la nulidad de marcas y

la cancelación y anulación de asientos registrales no podrían analizarse en un proceso sumario como el presente, en vista de que necesariamente han de ser objeto de análisis en un asunto de índole declarativo". La parte actora planteó este proceso para que se declare " 1. Que la marca de fábrica y comercio ISLAND MAGIC" y su diseño especial es una marca que pertenece a la Isla Mágica de Hawai Sociedad Anónima. 2. Que la marca Tierra Mágica ( MAGIC LAND) a nombre de Ben Zion Izrael Bratshtain, Registro número 121961, en clase 25, del 31 de agosto de 2000, por lo que debe procederse a la cancelación de dicho registro". Es claro que la pretensión es que se declare la nulidad de la marca registrada a nombre de la parte demandada , de manera que no se trata de una pretensión sumaria, sino de conocimiento, concretamente abreviada. III. Por los motivos expuestos en los dos considerandos anteriores, este Tribunal no resulta competente para conocer de este asunto. En consecuencia se procede a formular el respectivo conflicto de competencia y se ordena la remisión de este asunto a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para que decida en definitiva la competencia."

### **Análisis jurisprudencial del sistema atributivo y alcances de la protección registral de las marcas famosas**

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]<sup>10</sup>

Extracto de la sentencia:

Resolución: No 196-2002

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA. II Circuito Judicial. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio del dos mil dos.

III.-

El Tribunal conoce que nuestro Ordenamiento Jurídico, referente a la Protección de la Propiedad Intelectual, sigue el sistema atributivo, de origen alemán, según se obtiene de los ordinales 5, 8, 10, 17, 18, 24 26, 31, 50, 53 y 63 entre otros, del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, tal y como lo reconoció en su oportunidad la Sala Primera de la Corte, "I.-

(...) aún dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección", "(...) vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca (...) la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciante y público consumidor". (En este sentido, puede consultarse la sentencia No. 46 de las 14:15 horas del 28 de mayo de 1982) (número 33-88 de 10 horas 5 minutos del 1 de julio de 1988). En este mismo orden, dispuso, en el mismo fallo: " Además, "(...) sería desconocer los avances doctrinarios en la materia y arribar a soluciones reñidas con principios legales y de ética, empeñarse en desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la



rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; (...) así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores". (Sentencia de Casación No. 68 de las 16:00 horas del 9 de agosto de 1956).

IV.-De lo transcrito anteriormente, se obtiene sin duda alguna, que el principio general es el de proteger la marca famosa, impidiendo de este modo, la inscripción de distintivos, incluso similares, en cualquier clase que se pretendan inscribir. Sin embargo, no toda tesis es rígida y es por lo anterior, que se ha detectado cierta flexibilidad en casos especiales. Así, por ejemplo, la Sección Tercera de este Tribunal, en su sentencia número 424 de 9 horas de 20 de noviembre de 1992, criterio reiterado en la número 425 de 9 horas 30 minutos del 20 de noviembre de 1992 y número 956-93 de 8 horas 40 minutos del 16 de abril de 1993, estableció lo siguiente: "(...) II.- Que si bien es cierto por criterio jurisprudencial se ha establecido que la marca famosa impide la inscripción de aquellos distintivos idénticos o similares, en cualquier clase que se pretendan registrar, lo es también que el presente caso tiene connotaciones especiales que impiden aplicar rígidamente el principio esbozado. En efecto, aún cuando pueda existir alguna semejanza gráfica y fonética entre las marcas en conflicto, y aceptando incluso que ambas están dirigidas a proteger productos iguales, resulta incuestionable que en nuestro país la marca Mönpick ha venido utilizándose con gran fuerza desde años atrás, al grado de que hoy resulta conocida por toda, o casi toda, la población nacional. Los establecimientos, la propaganda, la venta del producto o domicilio y algunos otros factores, han permitido que dicho vocablo se haya popularizado en el ámbito nacional como sinónimo de una particular clase de heladería con características propias. Por el contrario, encontramos que la marca Mövenpick, si bien es cierto está inscrita en varias naciones del mundo desde hace ya bastante tiempo, no es conocida realmente en Costa Rica como fabricante o distribuidora de helados, tal y como lo alega el oponente y lo acepta el Registro. Es posible que en el exterior Mövenpick haya obtenido gran reconocimiento del público consumidor, pero en nuestro país, realmente no ha adquirido las connotaciones que se le ha pretendido dar, pues como se ha dicho, es a Mönpick a quien el consumidor identifica y vincula con los helados que individualiza. En otras palabras, podemos decir resumiendo, que en el caso subexanime se presenta un conflicto entre una marca nacionalmente famosa y otra, que aunque famosa a nivel internacional (al menos eso parecen indicar las inscripciones que se aportan), resulta desconocida en nuestro medio. Y ante tal circunstancia, debe protegerse el distintivo que ha logrado mayor reconocimiento y popularidad, por el uso y propagación logrado en el territorio costarricense, a consecuencia del esfuerzo, trabajo y desarrollo de una empresa nacional al cabo de los años. Es preciso insistir aquí, en que con el reconocimiento de la marca famosa, se pretende evitar entre otras cosas, que una empresa se aproveche del esfuerzo y desarrollo logrado por otra: y que cualquiera pretenda además valerse de aquella fama (con todo lo que ella apareja, como por ejemplo: calidad, status, elegancia, precio, etc.) utilizándola en productos y servicios que llevan a pensar al consumidor que se trata de los originales y conocidos, cuando en verdad no es así: Supuestos que en el sublite no se presentan, pues como se ha dicho ha sido Círculo de Costa Rica Sociedad Anónima, la que por su propios medios y trabajo ha hecho famoso el distintivo Mönpick, luego de haberlo utilizado desde hace varios años atrás. Con esto, lejos de producir confusión en el público consumidor, se previene eventuales errores del comprador descuidado, el que, en caso contrario, al adquirir productos o servicios Mövenpick. (...)".-



V.- En criterio de este órgano colegiado, el sub lite se encuentra en una situación idéntica al caso transcrito en el acápite precedente. No significa lo anterior, que desconozca la fama o notoriedad de la marca “Wilson” de Sporting Goods Co., mas se considera, que la que cuenta con notoriedad y por ende, es famosa en nuestro país, es la salvadoreña. Se obtiene lo anterior, de todos los atestados que han sido incorporados a los autos y elencado en el capítulo correspondiente de hechos probados, tales como propaganda e inscripciones en todo el istmo centroamericano, incluso aquí, en Costa Rica, lugar donde estuvo protegida por espacio de veinticinco años. Por otra parte, si bien existe abundante documentación de la empresa estadounidense, ella no puede ser considerada al estar escrita en el idioma inglés, sin que exista traducción alguna, excepción hecha del documento que conforma el folio 142 del expediente judicial – artículo 133 del Código Procesal Civil -.

VI.-Como corolario de lo expuesto, lo procedente es revocar el fallo venido en alzada en cuanto acogió la defensa de falta de derecho para en su lugar denegarla y acoger la demanda en los términos que se dirá, entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido así: se anula la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, número 4230 de 8 horas 40 minutos del 6 de mayo, confirmada por la Sección Tercera de este Tribunal, en pronunciamiento número 7182-97 de 14 horas 15 minutos del 26 de setiembre, ambas de 1997, y en su lugar, debe disponerse la inscripción de la marca “Wilson” en clase 25 de la nomenclatura internacional, a favor del actor, si otro motivo legal no lo impidiere.-”

**ADVERTENCIA:** El Centro de Información Jurídica en Línea (CJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

## FUENTES CITADAS

- 1 MONTEJO MORALES, Andrés y otro. Análisis de la Ley de Marcas y otros signos distintivos Artículo de revista publicado en IVSTITIA No 215-216. Noviembre-Diciembre San José. C.R. 2004, pp 19-23.
- 2 Asamblea Legislativa. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley : 7978 del 06/01/2000. Fecha de vigencia desde: 01/02/2000
- 3 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. VOTO N° 742-2008. Goicoechea, a las diez horas del quince de diciembre de dos mil ocho
- 4 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. VOTO N° 150-2007. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete.
- 5 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. VOTO N° 333-2006. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil seis.
- 6 SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución: N° 348-2008. Segundo Circuito Judicial de San José, a las catorce horas treinta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho.
- 7 SECCIÓN DÉCIMA, DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA, ANEXO A; Resolución: No. 18 -2009-SX. a las once horas cuarenta y cinco minutos del trece de febrero del año dos mil nueve.
- 8 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA. Resolución: No 176. San José, a las nueve horas diez minutos del veintiséis de mayo del dos mil cuatro.
- 9 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, SECCION SEGUNDA. Resolución: N° 620 -L. San José, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del treinta de marzo del año dos mil cuatro.
- 10 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA. Resolución No. 196-2002. II Circuito Judicial. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio del dos mil dos.