



La notoriedad de la marca

Rama: Derecho Propiedad Intelectual.	Descriptor: Marcas.
Palabras Clave: Marcas Notoriamente conocidas, Protección, Ley de Marcas y otros signos distintivos. Sentencias: Sala I: 1183-2009, 855-2005. Trib. Cont-Adm Sec III: 478-2006, 20-2001. Trib. I Civil: 323-2011.	
Fuentes: Normativa y Jurisprudencia.	Fecha de elaboración: 22/10/2014.

El presente documento contiene normativa y jurisprudencia sobre la notoriedad de la marca, se consideran los supuestos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los cuales se describe la “Marcas notoriamente conocidas”, sobre el cual se citan jurisprudencias sobre: el proceso sumario por improcedencia de utilizar una marca debidamente inscrita nacional e internacionalmente y que sea notoriamente conocida, las marcas su concepto, elementos y limitaciones, la marca notoria y su protección registral, entre otros.

Contenido

NORMATIVA.....	2
Marcas notoriamente conocidas.....	2
JURISPRUDENCIA	3
1. Proceso sumario: Improcedente utilizar una marca debidamente inscrita nacional e internacionalmente y que sea notoriamente conocida	3
2. Marcas su concepto, elementos y limitaciones: Imposibilidad de tutelar si contienen elementos de semejanza que lleven a confusión.....	5
3. Marca notoria: Concepto y protección registral	7
4. Marcas: Prohibición de registrar las denominaciones de origen.....	9
5. Signos distintivos: Desarrollo histórico y normativo aplicable a la marca registrada y a la notoria	10

NORMATIVA

Marcas notoriamente conocidas

[Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos]ⁱ

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.

JURISPRUDENCIA

1. Proceso sumario: Improcedente utilizar una marca debidamente inscrita nacional e internacionalmente y que sea notoriamente conocida

[Tribunal Primero Civil]ⁱⁱ

Voto de mayoría:

"II.- Mediante sentencia de las once horas diez minutos del doce de octubre de dos mil diez, el juez de primera instancia resolvió: *"Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho opuesta por la actora (sic) únicamente con respecto a los daños y perjuicios reclamados, rechazándose en cuanto a los demás extremos. La (sic) demás excepciones opuestas, falta de causa, falta de legitimación ad causam activa y pasiva y la genérica sine actione agit se rechazan. Consecuentemente se declara con lugar parcialmente la presente demandada sumaria de competencia desleal promovida por **HARD ROCK LIMITED** contra **HARD ROCK RESORT AND CASINO SOCIEDAD ANÓNIMA**, y se dispone lo siguiente: a) Que la actuación de la accionada en la utilización de esos signos y palabras distintivas inscritos a nombre de la actora constituyen un acto de competencia desleal. b) Que en lo sucesivo se ordenará a la demandada se abstenga de utilizar bajo cualquier forma las palabras y logos que efectivamente tiene inscrita la actora como derecho marcario, incluyendo cualquier signo distintivo que contenga las palabras Hard Rock; lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento podrá ser acusados sus representantes por el delito de desobediencia a la autoridad. b) Se ordena a la demandada, a su costo, informar al consumidor de su incorrecta actuación con el uso de esas marcas mediante una publicación razonable en un diario de circulación nacional. c) Son ambas costas de este juicio a cargo de la accionada .-*"(folios 305 a 308). Por auto de las dieciséis horas del veintiséis de octubre de dos mil diez, se adicionó la sentencia en el aparte c) de la parte dispositiva, de la siguiente forma: *"que un cuarto de página de una publicación en un periódico de circulación nacional es suficiente para cumplir con los fines de informar al con los fines de informar al consumidor de la incorrecta actuación de la demandada en el uso de las marcas propiedad de la actora"*(folio 322). Contra lo así dispuesto se alza el apoderado especial judicial de la parte demandada, en los términos del libelo de folio 336. Dada la competencia funcional, este Tribunal se avocará únicamente a conocer los agravios contenidos en dicho escrito. (doctrina del artículo 565 del Código Procesal Civil).

III. Alega el recurrente, que la sentencia echa de menos la circunstancia de que la sociedad de su representada se inscribe en el Registro Mercantil, mucho antes de que la actora haya registrado sus nombres comerciales y marcas (salvo de una de sus empresas), con lo cual, afirma, la inscripción efectuada por la demandada estaba a derecho. Manifiesta, que es posteriormente que la actora inscribe a su nombre una serie de nombres comerciales y marcas, para proteger actividades similares a la que desempeña su representada, quien ya para ese entonces utilizaba el nombre de la sociedad anónima que tenía inscrito en el Registro Mercantil. Señala, que su representada nunca ha tenido la intención de utilizar

marca o nombre que no le pertenezca, ni competir deslealmente con empresa o entidad que posea tales marcas, pues ella inscribió una sociedad anónima con un nombre y la inscripción fue aceptada y refrendada por el Registro Mercantil. Reitera, que es posteriormente que la actora inscribe sus marcas y sin realizar actividad comercial en Costa Rica que se pudiese ver afectada por el uso del nombre de la sociedad de su representada, entabla este proceso (y otros administrativos) pretendiendo que se le impida a Hard Rock Resort and Casino Sociedad Anónima, la utilización de ese nombre. Por último indica, que su representada ha actuado de buena fe y ha pretendido la utilización del nombre de su sociedad inscrita y no utilizar nombres que no le pudiesen pertenecer o a los cuales no tuviera derecho. **El reclamo no es de recibo.** En primer lugar debemos señalar, que no es cierto que el juez de primera instancia echa de menos en su análisis, que la demandada se inscribe en el Registro Mercantil antes de que la actora registrara sus nombres comerciales y marcas (a excepción de una), pues tal y como consta en la sentencia, este es un punto que se desprende de la redacción del hecho primero que tuvo por acreditado el juez, lo que retoma, en el análisis de fondo, haciendo una confrontación del cuadro fáctico expuesto por las partes, con los elementos probatorios que constan en el expediente y el régimen jurídico aplicable en este casos. Sin embargo, este análisis no es objeto de impugnación, pues es claro que el recurrente no indica, en forma clara, precisa y concreta, porqué el mismo es omiso o incorrecto. En todo caso debe tomarse en cuenta, que la inscripción de una persona jurídica, en este caso una sociedad anónima, tiene efectos constitutivos con relación a si misma y declarativos respecto a terceros, en el tanto limita la responsabilidad patrimonial y crea un nuevo ente jurídico, diferente de los socios. No obstante, el nombre de una persona jurídica no es el nombre comercial, pues este lo define la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos como el: "*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*". Grosso modo, considera el apelante que la demandada tiene derecho a usar la razón social como nombre comercial pues su inscripción como persona jurídica estuvo conforme a derecho. Al respecto debemos señalar, que la fecha en que la demandada quedó inscrita como persona moral, es un hecho que resulta irrelevante, para los efectos de lo que se resuelve, dado que lo acusado aquí, es el uso por parte de la demandada de esa razón social, como nombre comercial, lo cual ha generado, no solo competencia desleal sino confusión en el consumidor, pues la actora es titular de la marca, por demás notoriamente conocida que la identifica tanto a nivel nacional e internacional, tal y como se desprende de los fallos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y otros, que constan a folios 150 a 173, 178 a 188, 192 a 198, 202 a 209. Ahora, en relación a la afirmación que hace la quejosa de que su inscripción estuvo a derecho, cabe señalar, que este es un acto que fue impugnado administrativamente por la actora, lo que dio como resultado la resolución de las nueve horas diez minutos del ocho de febrero de dos mil diez, dictada por el Registro de Personas Jurídicas, en la que se ordenó la inmovilización en las inscripciones de la sociedad demandada Hard Rock Resort And Casino, S.A., medida que se dispuso mantener hasta que las partes, previo acatamiento de la normativa vigente soliciten su levantamiento o una autoridad judicial lo ordene. Lo anterior lo dicta el Registro de Personas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 publicada el primero de febrero de dos mil y su reforma que dice que "*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."

Ahora, la demandada asegura que ella utilizaba su razón social como nombre comercial para la actividad que lleva a cabo, desde antes de la inscripción de algunas de las marcas con que la actora distinguen una actividad similar a la suya, pero resulta, que este es un hecho que no quedó debidamente acreditado en los autos. Tómese en cuenta, que sobre ese aspecto, únicamente existe en el expediente la manifestación de la demandada, lo que resulta insuficiente para acreditar su dicho. Por otro lado, señala que la demandada nunca ha tenido la intención de utilizar marca o nombre que no le pertenezca, ni competir deslealmente con empresa o entidad que posea tales marcas, pues ella inscribió una sociedad anónima con un nombre y la inscripción fue aceptada y refrendada por el Registro Mercantil, lo que evidencia su buena fe. Al respecto debemos señalar, que el hecho de que el Registro de Personas, en su momento, haya pasado por alto lo dispuesto en el artículo 29 de cita, e inscrito la sociedad Hard Rock Resort and Casino, S.A., como persona jurídica, no elimina la "mala intención", tampoco evidencia buena fe de parte de la demandada, pues ésta, al amparo de ese error, procedió a utilizar la marca Hard Rock, esto a pesar de estar debidamente inscrita en el Registro de Marcas Nacional e Internacional como propiedad de la actora, y ser notoriamente conocida, en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dado que la misma se encuentra posicionada en el consumidor nacional y extranjero, a cuyo mercado la demandada ofrece servicios similares a los de la actora, esto mediante su página web info@morgans-cove.com (folios 83 a 87). Pero en todo caso, este es un error que el mismo Registro Público reconoció en la resolución de citada anteriormente. Por último, señala, que la actora, sin realizar actividad comercial en Costa Rica que se pudiese ver afectada por el uso del nombre de la sociedad de su representada, entabla este proceso. Sobre este punto cabe señalar, que la actividad de la actora y el consumidor, en este caso, nacional y extranjero, sí se ve afectado, por la confusión que genera, que una empresa, utilizando la marca y nombre comercial de otra, ofrezca servicios similares en la web, en los términos que sanciona la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que recoge la regulación del Derecho Internacional sobre ese tema. En consecuencia, los alegatos de la parte apelante, no son suficientes para quebrar el fallo, el cual, por ese motivo deberá ser confirmado."

2. Marcas su concepto, elementos y limitaciones: Imposibilidad de tutelar si contienen elementos de semejanza que lleven a confusión

[Sala Primera de la Corte]ⁱⁱⁱ

Voto de mayoría

"VI.- Marcas y riesgo de confusión. Diferentes dimensiones de análisis. En síntesis, del recuento legal se extrae que marca es todo signo, palabra o medio gráfico susceptible de distinguir productos, mercancías o servicios. Además, existiendo un signo registrado o en trámite de inscripción, no se podrá otorgar el registro de uno nuevo –para la misma clase– que sea idéntico a aquel, o que tenga elementos de semejanza que lleven a confusión. La

imposibilidad de obtener la tutela de nuevas marcas en esas condiciones, proviene de una rama que muestra puntos de contacto con los Derechos de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial, cual es el Derecho de la Competencia, pues se busca eliminar la posibilidad de que el consumidor sea inducido a confusión por los competidores, a través del uso de signos distintivos idénticos o semejantes a los de otra empresa que se desempeña en el mismo sector de mercado. Es entonces, el riesgo de confusión, lo que determina el análisis de identidad o similitud que debe realizarse, el cual a su vez comprende dos aristas; la clase en que se solicita el registro de la marca y la similitud o identidad de los signos distintivos. En lo que se refiere al primer aspecto, tanto el signo distintivo designado por la palabra “PRÍNCIPE”, como la solicitud de la actora se ubican en la clase 30. En cuanto al segundo, la normativa refiere que el análisis debe descartar semejanzas de naturaleza gráfica, fonética e ideológica. Las primeras dos de esas nociones tienen contornos bastante definidos, porque refieren atributos constatables a través del sentido de la vista -en el primer caso- y del sentido del oído -en el segundo-. En cambio, verificar o descartar una proximidad ideológica supone desentrañar las nociones o ideas que evoca o suscita el signo distintivo en la mente del consumidor. La normativa europea de protección de las marcas se decanta, en este caso, por una noción menos difusa, pues en lugar de similitud ideológica refiere como supuesto de análisis la semejanza conceptual. En la especie debe determinarse si existe ese riesgo de confusión (semejanza ideológica) entre la marca “PRÍNCIPE” y el “diseño especial de príncipe”. En el primer caso se trata de un sustantivo que se refiere a una figura masculina de la realeza, sin designación de una época histórica, características físicas, o atributos ornamentales particulares. Por otro lado, la solicitud formulada por la actora para que se inscriba su diseño especial que describe como “figura de un príncipe”, *“consiste en la imagen de un joven sonriente, que estando de pie tiene su mano derecha en la cintura, y en su mano izquierda una espada que también porta enfundada y sujeta a un fajón también a la altura de la cintura. Tiene 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 de color azul reflejo con ribetes amarillos, sus guantes, así como ciertos matices de la vestimenta son de color blanco”*. La diferencia gráfica y fonética es evidente, porque en el primer caso se trata de una palabra y en el segundo de un dibujo. Ahora bien, en lo que se refiere a la semejanza ideológica, la asociación mental que se deriva de tal dibujo no es exclusiva de la “figura de un príncipe”, pues también podría designar la “figura de un rey”, o en general de un miembro de la realeza, en ambos casos, de una época histórica determinada (Edad Media en virtud de la forma en que está ataviado). Por ello, a juicio de la Sala, la representación pictórica de esa imagen no es susceptible de confundirse con el vocablo (PRÍNCIPE). En el primer caso se tutela una composición fonética y en el segundo un diseño artístico particular. Sostener la tesis contraria supondría que cada vez que un interesado solicite el registro de un sustantivo como marca, todas sus representaciones gráficas, sin importar sus puntuales características, le estarían monopolizadas, aún cuando haya procurado -o no- su registro, lo cual es inadmisibles. Así, descartada la similitud ideológica como sustento de la negativa a dar trámite a la petición de la actora, corresponde a las autoridades administrativas determinar si es procedente el registro peticionado, -tomando en cuenta las precisiones hechas- según ordena el fallo atacado. Hasta tanto debe suspenderse la gestión de la demanda, al tenor de lo que ordena el artículo 94 inciso b) del Convenio Centroamericano. En síntesis, el reclamo formulado debe desestimarse y el Estado deberá cubrir sus costas.”

3. Marca notoria: Concepto y protección registral

[Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III]^{iv}

Voto de mayoría

"III.- Fondo: Por la fecha de interposición de la presente solicitud de registro marcario, a saber, 23 de mayo de 2001, le corresponde a éste Tribunal, por competencia residual, el conocimiento del recurso de apelación incoado y según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley 7978 de 1º de febrero de 2000). El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución que se conoce en grado, admite expresamente la similitud gráfica y fonética, pues resulta obvia la identidad existente entre ambos signos marcarios **"IMAX v.s. IMAX"**, sin embargo pone en evidencia el hecho de que no protegen los mismos productos o servicios, lo que no induce a error al público consumidor y permite la coexistencia en el mercado. Al respecto, en primer término, conviene para el caso definir lo que son las marcas "notorias" o de alto renombre y para ello se considera a aquellas que gozan de una enorme reputación y prestigio comercial y su explotación se lleva a cabo en forma masiva en un determinado país, región, o bien en el mundo entero. Bajo esa inteligencia, la protección se da no porque se ofrezca una circunstancia de "competencia desleal" ya que se presume que no hay competencia entre los interesados, pero si al querer disfrutar un tercero de los esfuerzos publicitarios y fama del otro. Sobre las marcas notoriamente conocidas, el numeral 44 de la Ley de Marcas (Ley N° 7978 del 1º de febrero de 2000), le reconoce el derecho al titular de una marca notoriamente conocida, su derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario. Tiene el Registro la potestad para que de oficio o a instancia de interesado, rechazar o cancelar el registro y prohibir su uso, cuando constituya una reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión, convirtiéndose esto último de interés público en atención a la protección de los consumidores, que pueden verse engañados. Concretamente el párrafo tercero del supra indicado numeral 44 señala: *"El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, 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."*

Por su parte, el numeral 45 ibídem, señala los criterios que se pueden seguir, entre otros, para reconocer una notoriedad, a saber: **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.** Sobre éste aspecto, en autos constan indicios no controvertidos, sobre el registro de la marca **"IMAX"** propiedad de **IMAX CORPORATION** de Canadá desde el 21 de agosto de 1970, bajo el registro TMA 170.718, en las clase 09 y 41 internacionales y perteneciendo a la opositora desde el 27 de mayo de 1991, e inscrita en cerca de cuarenta países de todo el mundo en clases 09 y 41 internacional y por

tratarse de una actividad relacionada con proyecciones cinematográficas (películas y servicios de entretenimiento), es un hecho público y notorio que su difusión abarca un número aun mayor de países, por ejemplo Costa Rica, en el cual se encuentra pendiente su trámite de inscripción, pero es notoria la gran cantidad de salas de cines nacionales que distribuyen películas de acción bajo la marca **IMAX**. **b) La intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.** Aunado a lo indicado en el aparte anterior, a folios 47 al 66, consta un importante indicio, tampoco controvertido, que prueba la intensidad y ámbito de difusión (publicidad), como lo constituye la copia certificada de un directorio Internacional de Cines (o Teatros) de la marca **IMAX**, y en él se detalla que al 30 de junio de 2001, existían 227 cinematógrafos operando en 30 países del mundo entero bajo el signo marcario en disputa. Todo lo anterior pone en franca evidencia la intensidad, ámbito de difusión y por ende la publicidad de la marca, lo cual es público y notorio. **c) La antigüedad de la marca y su uso constante.** Sobre éste punto, de acuerdo con la prueba de indicios aportada, la marca IMAX fue inscrita en su país de origen (Canadá) desde el 21 de agosto de 1970, en clases 09 y 41 internacionales y se publicita que más de seiscientos millones de personas han disfrutado de la denominada "**Experiencia IMAX**" (que es una marca registrada también y especialmente designada para cines alrededor del mundo y su registro principal, se indica, data del 12 de setiembre de 1972 en los Estados Unidos de América (f. 97). Finalmente, respecto del inciso d): **d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.** Con solo el giro comercial que evidencia la empresa opositora en todo el mundo cinematográfico, supone un claro indicio de mercadeo masivo de sus productos (ver folios 89, 90, 92 a 95). En el mismo orden de cosas, el numeral 8 inciso e) prohíbe registrar un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en casos como los que advierte su inciso e), el cual en lo de interés refiere: "*e) Si el signo constituye una **reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de un signo 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 pertenezcan 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.***" (El subrayado y resaltado es propio). En el sub examine, es evidente la reproducción del signo notoriamente conocido "**IMAX**", y muy a pesar de que enfrentamos clases distintas de la nomenclatura internacional (clases 09, 41 v.s. clase 42), dentro de sus productos, consta que la opositora protege con su marca entre otros aparatos, "**impresoras ópticas**", lo mismo que la solicitante respecto de "**impresoras**", de manera que se ofrece en la especie un riesgo razonable y latente de confusión entre el público consumidor, que puede creer erróneamente que se trata de la misma empresa. Y es que solo puede cumplir su función distintiva un signo que se encuentre disponible, puesto que si el mismo ya ha sido objeto de apropiación por otro agente económico, su utilización por parte de un tercero sólo acarreará confusión en cuanto a la identidad real y origen de los productos o servicios (ver en ese sentido Betone y Cabanellas en su obra Derecho de Marcas, Editorial Heliastra S.R.L, 1989, pág. 282). A mayor abundamiento, el propio Convenio de París, aludido en su fallo por el Registro aunque con suma ligereza, advierte muy puntualmente en su numeral 6 bis inciso 1º en lo de interés: "*...Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta...*"

En atención a todo lo expuesto, cuesta trabajo entender ¿cómo?, habiendo tantos signos marcarios que el ingenio humano pueda inventar, se escoja uno que precisamente es público y notorio que es mundialmente conocido. La respuesta puede radicar en un interés de aprovechamiento para disfrutar del esfuerzo publicitario de otro.

IV.- Conclusión: En razón de todo lo aquí expuesto, artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 6 bis. 1, del Convenio de París, se impone acoger el recurso conocido en grado y por ende, se revoca la resolución apelada en cuanto denegó la oposición y en su lugar se acoge la misma y se ordena denegar el registro de la marca **IMAX** en clase 42 internacional presentada por IMPORTACIONES MAXIMA S.A. de esta plaza y se da por agotada la vía administrativa en razón de no existir ulterior recurso."

4. Marcas: Prohibición de registrar las denominaciones de origen

[Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III]v

Voto de mayoría

"I.- El artículo 10 inciso ñ del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe registrar las **denominaciones de origen**. Asimismo, dicho Instrumento, en su artículo 72 las define como " **el nombre geográfico con que se designa un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar al cual corresponde el nombre usado como denominación y que sirve para determinar una calidad y determinadas características**". Ciertamente, la expresión "**BORDEAUX**" que utiliza la empresa gestionante , como componente de la marca que se desea inscribir , constituye una denominación de origen, la que se asocia con una región caracterizada por la elaboración de **vinos con cualidades y características especiales**, de manera que su registro se encuentra prohibido, a tenor de la normativa que antecede.-

No son de recibo los alegatos del inconforme, al sostener que la denominación de origen, pierde su sentido, cuando la expresión es usada para proteger otra clase de productos, dado que los alcances de aquéllas se **extienden a cualquier género**, pues de lo contrario se desvirtúa su poder distintivo. Es decir, se perdería con ello, por parte del consumidor, la asociación entre el producto y la marca que ya conocían. Por otra parte, no pueden obviarse los Tratados Bilaterales entre Francia y Costa Rica (Tratados de 1933 y 1953), donde se señala la protección de la denominación de origen "**Bordeaux**", de manera expresa. (vid.fl.12).En todo caso, y a mayor abundamiento, no cabe duda de la fama y notoriedad de que goza el término en discusión, lo que impide el registro que se gestiona. Artículo 10 inciso q) del Convenio de rito y 44 de la Ley de Marcas.

II.- En punto a la legitimación del Instituto oponente, consta de autos, que éste dio cabal cumplimiento, a los requisitos que para estos efectos, exige el Convenio, a partir del artículo 97 y siguientes, no siendo de aplicación al presente caso el artículo 30 del Código Civil que se invoca. Ello porque, la legislación interna de cada Estado Contratante, solo se aplica supletoriamente en materia de recursos, artículo 158 Ibídem. -Finalmente, cabe denegar la solicitud formulada por la apelante, en cuanto a al condenataria en costas,

daños y perjuicios; lo primero, por no existir ese tipo de pronunciamiento en juicios de esta naturaleza conforme al artículo 328 de la Ley General de Administración Pública, y lo segundo, por no ser esta la vía adecuada para la discusión de tales extremos, pues se trata aquí de un recurso jerárquico impropio cuya finalidad es agotar la vía administrativa.- Consecuentemente, por todo lo expuesto se impone confirmar la resolución recurrida.-

III: Se da por agotada la vía administrativa, en razón de no existir ulterior recurso (Artículo 6 de la Ley N. 7274 de fecha 10 de diciembre de 1991)."

5. Signos distintivos: Desarrollo histórico y normativo aplicable a la marca registrada y a la notoria

[Sala Primera de la Corte]^{vi}

Voto de mayoría

"III.- Generalidades en torno a la propiedad intelectual. Propiedad industrial y signos distintivos. A diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en otras áreas del quehacer jurídico de moderno acuñamiento, la propiedad intelectual ha venido gozando de tutela jurídica desde muy vieja data. Así, en efecto, no sólo el constituyente de 1949 dejó esbozada una norma en este sentido, -pues el canon 47 señala: *"Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley."*- sino que también el legislador ordinario, desde inicios del siglo pasado, fue prolífico en promulgar leyes que se ocuparon de la materia. Lo mismo ocurre con la doctrina, nacional y foránea que, también desde vieja data, viene ocupándose del estudio y defensa de las creaciones del intelecto. Tradicionalmente, el marco teórico de la propiedad intelectual suele subdividirse, para facilitar su estudio, en dos grandes sub-áreas, cuales son, en primer término, los derechos de autor y derechos conexos y, por otra parte, la propiedad industrial. Dentro de esta última se ubica la especialidad de los signos distintivos. Estos apelan fundamentalmente al sentido de la vista -aún cuando otros ordenamientos admiten consideraciones olfativas y sonoras- con el objetivo de lograr la diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los competidores, de tal forma que el usuario o consumidor pueda identificarlos de manera rápida y sin que sean confundidos con los de la competencia. Son signos distintivos las marcas, las indicaciones de procedencia, los nombres comerciales, la razón social, los modelos de utilidad y los dibujos industriales, pues permiten determinar el origen de un bien. Su protección no se presenta únicamente en la doctrina de la propiedad intelectual, donde privan consideraciones puramente privadas, pues también se tutelan a través del derecho de la competencia, el cual está claramente imbricado en el interés público de tutela de los consumidores, cuando el uso de tales signos es susceptible de introducir distorsiones en el mercado que puedan perjudicarles. De modo tal, el titular de los derechos lesionados no cuenta con una única vía para solicitar el resguardo de sus derechos subjetivos.

IV.- De la marca registrada a la marca notoria y renombrada. La necesidad de extender la protección a las marcas incorporadas en los productos o servicios que circulan allende las fronteras del país, hicieron patente el menester de llegar a acuerdos que permitieran alcanzar este objeto. Por tal motivo, dentro del Ordenamiento se encuentran numerosas iniciativas bilaterales y multilaterales orientadas en este sentido. Entre otras, pueden mencionarse la Convención con Gran Bretaña sobre Marcas de Fábrica Ley nº 12 del 30 de mayo de 1900, el acuerdo de Protección de Marcas de Fábrica y Comercio con Bélgica Ley nº 63 del 5 de agosto de 1902, la Convención para la Protección de Marcas de Fábrica con España Ley nº 190 del 6 de septiembre de 1923, la Convención de Marcas de Fábrica y Comercio Ley nº 46 del 7 de agosto de 1915, hoy derogado, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Ley nº 4543 del 18 de marzo de 1970, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de mayo de 1995 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, más conocido como Acuerdo sobre los ADPIC, incorporado en el Acta Final de la Ronda de Uruguay que corresponde a la Ley nº 7475. Tanto a nivel nacional como internacional, en lo que a materia marcaria se refiere, la tutela brindada, en sus primeros tiempos, se constreñía a las marcas registradas, sin embargo, el proceso de apertura de mercados aunado al advenimiento de la era de las comunicaciones, puso en entredicho la conveniencia de exigir el registro para protegerlas, ante el flujo cada vez mayor de bienes y productos extranjeros distinguidos a través de sus marcas, que no necesariamente contaban con registro en el país de ingreso. Esto propició el acuñamiento de la noción de marca notoria, con el objeto de brindarles resguardo a esos signos distintivos que lograban posicionamiento en el sector pertinente de consumidores o usuarios, aún cuando no estaban registrados, pues no era jurídicamente admisible sostener la legitimidad del uso o registro realizado por terceros que pretendían aprovecharse del reconocimiento nacional o internacional de una marca que venía explotando otro sujeto. Aún cuando la legislación no hizo eco de estas reflexiones, viejos precedentes de esta Sala, con análisis de la doctrina imperante en la época, admitieron la tutela para marcas que se consideraban famosas. Así, el Voto nº 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956 se señaló: *“V. De los sistemas que informan las legislaciones sobre marcas de fábrica y de comercio, la ley nuestra sigue indudablemente el que se conoce como sistema atributivo, por el cual “sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección” (...), sistema del legislador alemán y que se enfrentan al llamado declarativo o francés, por el cual, “el comerciante se limita a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías. El registro nada agrega al derecho preexistente” (...). Y se dice que es atributivo nuestro sistema, en virtud de las reglas contenidas, entre otros, en los siguientes artículos de la Ley de Marcas: “Las marcas constituyen una propiedad únicamente cuando hayan sido debidamente inscritas de acuerdo con la presente ley” (artículo 2); “El derecho de propiedad y uso exclusivo de una marca se acreditará por medio de certificado de inscripción expedido por el Registro de Marcas, o por certificaciones auténticas del asiento de registro, emanadas de esa oficina”, (artículo 13). Ahora bien ¿dentro del sistema atributivo, -y por eso al amparo de nuestra legislación-, carece de todo valor, de toda eficacia, de toda protección, la marca no inscrita y la denominación corriente o usual de ella o del producto que protege? Por lo pronto se observa de inmediato que nuestro repetido estatuto marcario se hace cargo de la posibilidad de la existencia de un distintivo no registral, supuesto que sienta la regla general de que “El empleo y registro de la marca son facultativos...” (artículo 14); y agrega el número 15: “La*

propiedad de las marcas se regula en general, por las leyes que rigen los bienes muebles; mas para que se valga debe estar inscrita debidamente...". Luego, que 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." En esta misma orientación el voto nº 46 de las 14 horas 15 minutos del 28 de mayo de 1982 sostuvo: *"Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación Argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que se distingue (sic) sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo ... Pero como no hay regla sin excepción, aun 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 protección, (...)"* Luego esta sentencia transcribe porciones del fallo antes citado y agrega, refiriéndose a las marcas de renombre o notorias, que: *"deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas... Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquieren (sic) por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria"* Repite estos precedentes el fallo nº 33 de las 10 horas 5 minutos del 1 de julio de 1988. Este afán de tutela propiciado por la jurisprudencia no tuvo eco en el derecho positivo costarricense, sino hasta la aprobación del Convenio de París que reguló la marca notoria en su numeral 6 bis, el cual indica: *"1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe"*. Asimismo, la actual Ley de Marcas Nº 7978 del 1 de febrero del 2000, en su ordinal 45 señala como criterios para determinar si la marca es notoriamente conocida, a modo ejemplificativo: *"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"*. En sus inicios, este tipo de signo fue protegido cuando se pretendía su uso o registro por parte de

terceros, en productos idénticos o similares a aquél en que había adquirido su posicionamiento (principio de especialidad). Para superar las limitaciones de este criterio, se acuñó la figura de marca de alto renombre, que algunos suelen asimilar al concepto de marca mundialmente conocida o famosa. No es pacífico si la misma constituye una categoría autónoma, o una subespecie de la marca notoria, mas, no obstante, goza de consenso el que su particularidad reside en un elevado nivel de difusión que supera el estricto ámbito de los consumidores o usuarios del producto o servicio, pues también los que no lo consumen o usan, en buena medida, conocen su marca y la identifican, de ahí que el principio de especialidad no se aplica, y se resguarda el uso de estos signos distintivos, incluso cuando se pretende su utilización por terceros en productos o clases diversas a aquella en la que el bien identificado con la marca adquirió reconocimiento. Empero, debe aclararse, el principio de especialidad predicado para las marcas notorias, ha venido flexibilizándose, al punto de que el artículo 16 inciso 3 del ADPIC en marcas de fábrica o de comercio establece que: *“El artículo 6bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”*. (El destacado es suplido).

V.- El extremo medular del reclamo de la parte actora, aún cuando es aderezado con la invocación de diversas normas, estriba en que, en su dicho, en lugar del ordinal 868 del Código Civil, ha de aplicarse el canon 6 bis del Convenio de París, lo que conduce a la vigencia de sus pretensiones. Para determinar la regla actuable a la controversia, debe hacerse un recuento puntual de ciertos datos objetivos que constan en el expediente. En primer término, Pele Industrial Sociedad Anónima fue inscrita el 17 de setiembre de 1987 y dentro de su objeto social está *“...la importación y distribución de calzado, y ropa y (sic) artículos deportivos...”* (certificación de folio 52). Durante ese tiempo estaba vigente la anterior Ley de Marcas 559 del 24 de junio de 1946, que disponía en su ordinal 30 que las acciones civiles provenientes de la ley, tenían un plazo de prescripción de tres años. Luego, en 1995, el Convenio de París establece una duplicidad de plazos, pues fija que prescribe en 5 años el derecho a pedir la nulidad del registro de una marca notoria, y establece la imprescriptibilidad del reclamo que invoca este mismo pedimento, o bien, solicita se prohíba el uso de una marca notoria, cuando los actos atacados se hubieren realizado de mala fe. A fin de determinar el modo en que debe realizarse el cómputo del plazo para el decaimiento del derecho, debe tomarse en cuenta lo establecido de manera reciente por esta Sala, en un caso con elementos comunes al que ahora se conoce. En el voto nº 455 de las 10 horas del 30 de junio del 2005 se señaló: *“... el quid del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en la particularidades del acto desleal, pues lo usual es que no se trate de un acto de tracto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo de la prescripción. Si se trata de un acto de tracto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles... Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo ... el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la*

acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar...". En lo que toca al sub-judice, -y sin prejuzgar sobre la naturaleza legítima o abusiva de la conducta de la demandada-, el uso de una razón social tiene la particularidad de ser constante, continuo y sucesivo, pues no agota sus efectos en el momento de la inscripción de la sociedad, sino que, por el contrario, se verifica durante toda la vida de la entidad, por el simple hecho de su mantenimiento en el Registro Público, y más aún, cuando celebra negocios jurídicos o, entre otros, realiza actos de publicidad. Esto implica que si lo debatido consiste en el uso indebido de una marca, en la razón social de la demandada, no se trata de un suceso que tuvo lugar en un determinado momento y ya no volvió a acontecer, sino que, por el contrario, es un hecho continuado que se renueva constantemente, y sus efectos nunca cesan. Como corolario de lo señalado, el titular de la marca en cuestión, por las particularidades del caso, está habilitado para que se defina la procedencia de sus pretensiones, al no haber prescrito el derecho de solicitar la tutela jurisdiccional. En consecuencia, por los motivos señalados, debe acogerse el recurso de casación formulado, para anular la sentencia del Ad Quem en cuanto acogió la prescripción alegada. Resolviendo por el fondo, debe confirmarse la del Juzgado en lo resuelto sobre este extremo."

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL 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, de normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final del documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos, según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza las citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos (Nº 6683), reproduce libremente las leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de esta ley. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

ⁱ Asamblea Legislativa. Ley 7978 del 06/01/2000. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Fecha de vigencia desde 01/02/2000. Versión de la norma 3 de 3 del 28/03/2008. Gaceta número 22 del 01/02/2000.

ⁱⁱ Sentencia: 00323 Expediente: 10-000003-0180-CI Fecha: 15/04/2011 Hora: 07:50:00 a.m. Emitido por: Tribunal Primero Civil.

ⁱⁱⁱ Sentencia: 01183 Expediente: 01-000853-0163-CA Fecha: 12/11/2009 Hora: 03:00:00 p.m. Emitido por: Sala Primera de la Corte.

^{iv} Sentencia: 00478 Expediente: 06-000203-0161-CA Fecha: 17/11/2006 Hora: 10:10:00 a.m. Emitido por: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III.

^v Sentencia: 00020 Expediente: 00-000755-0161-CA Fecha: 10/01/2001 Hora: 10:00:00 a.m. Emitido por: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III.

^{vi} Sentencia: 00855 Expediente: 02-000579-0638-CI Fecha: 10/11/2005 Hora: 04:00:00 p.m. Emitido por: Sala Primera de la Corte.