



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2006-0414-TRA-PI-191-07

Solicitud de Nulidad del registro de la marca “GA.MA Y DISEÑO”

DUNA ENTERPRISES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 02-9247, 03-7469, 03-7468, 03-7470)

### *VOTO N° 23-2008*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil ocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento cincuenta y cinco- ochocientos tres, en su carácter de Apoderado de la empresa **Duna Enterprises, S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres- cero doce-cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos tres, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta minutos del cinco de julio de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, el señor Michael J. Bruce en su condición de Apoderado de la empresa **Duna Enterprises, S.A.**, promueve acción de nulidad de la marca comercial **GA.MA Italia Diseño**, inscrita en clase 9 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número 142517, cuya propietaria es la compañía **Exclusive By Ga.Ma IT de Centroamérica, S.A.**, , por considerar que dicha marca es reproducción de la marca propiedad de su representada y que se encuentra inscrita en el Registro Comunitario Europeo y otros países



del mundo desde tiempo anterior a dicha inscripción.

**SEGUNDO.** Conferida la audiencia a la empresa **Exclusive by Ga.Ma IT de Centroamérica S.A.**, ésta manifiesta a través de su representante Pedro Arturo Chavez Inniss que la empresa comercializa los productos bajo la marca **GAMA ITALIA** desde principios del año 2001 y que es titular de dicha marca desde el doce de noviembre de dos mil tres, que fue inscrita bajo el registro número 142517, fecha anterior a que Duna Enterprises S.A. adquiriera derecho alguno sobre la marca en discusión; solicitando se declare sin lugar la nulidad planteada por Duna Enterprises, S.A. y se declare la nulidad y cancelación de las marcas **GAMA ITALY PROFESSIONAL y Diseño** en las clases 08 registro número 146348, 09 registro número 146382 y 011 registro número 146325, inscritas a nombre de la compañía Duna Enterprises, S.A.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del veinticinco de noviembre de dos mil cinco y ante sendas solicitudes de nulidad de marcas, con fundamento en los artículos 41 y 125 del Código Procesal Civil, el Registro procede a tramitar en forma conjunta los procesos de nulidad solicitados, de tal manera para que sean resueltos simultáneamente, por lo que ordena la acumulación de ambas solicitudes.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil seis, declara la nulidad de los registros correspondientes a las marcas propiedad de **Duna Enterprises, S.A.**, interpuesta por Pedro Arturo Chavez Inniss, por considerar que dichas marcas no reúnen los requisitos establecidos por la Ley y la jurisprudencia para ser consideradas signos notorios, así como, hace aplicación del principio de prioridad a favor de la marca propiedad de la empresa **Exclusive by Ga.Ma IT de Centroamérica S.A.**

**QUINTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el señor Luis Esteban Hernández Brenes en su calidad de Apoderado de la compañía **Duna Enterprises, S.A.**, en fecha doce de diciembre de dos mil seis, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio



oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

**SSEXTO.** Que este Tribunal, al determinar que la resolución dictada por el Registro **a quo**, a las siete horas, treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil seis, no resolvió la acción de nulidad de la empresa Duna Enterprises, S.A., contra Exclusive By Ga.Ma IT de Centroamérica, S.A., que pretendía la nulidad del registro marcario inscrito a nombre de esa sociedad, dictó mediante el voto No. 166-2007, de las trece horas del nueve de mayo de dos mil siete, en lo que interesa, lo siguiente: *“Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de la resolución de las siete horas treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil seis y las que prendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre lo pretendido por las empresas **Duna Enterprises, S.A. y Exclusive By Ga.ma IT de Centroamérica S.A.**, en las acciones de nulidad planteadas por cada una de ellas...”*

**SÉTIMO.** Que en resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, treinta minutos del cinco de julio de dos mil siete, en cumplimiento a lo dispuesto por este Tribunal mediante el voto No. 166-2007, referido en el resultando supra, dispuso: **“1) Declarar con lugar la solicitud de nulidad de los Registros Nos. 146.382 de fecha 31 de marzo del 2004, 146.325 de fecha 30 de marzo del 2004 y 146.348 de fecha 30 de marzo del 2004, inscritos a favor de la empresa **DUNA ENTERPRISES S.A.**, interpuesta por Pedro Arturo Chaves Inniss en representación de **EXCLUSIVE BY GA. MA IT DE CENTROAMÉRICA S.A.** 2) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad del Registro No. 142.517 de fecha 12 de noviembre del 2003, inscrito a favor de la empresa **EXCLUSIVE BY GAMA IT DE CENTROAMÉRICA S.A.**, interpuesta por el Lic. Michael J. Bruce en representación de **DUNA INTERPRISES S.A.** ...”**

**OCTAVO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa Duna Enterprises, S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de julio de dos mil siete, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio, arguyendo que la resolución apelada carece de un análisis de los elementos para que el registro de la marca **Ga. Ma Italia**, en clase 9 internacional se haya otorgado. Que el



Registro no toma en cuenta una serie de registros propiedad de su representada obtenidos en distintos países del mundo con varios años de anterioridad a la presentación de la solicitud de registro en Costa Rica de la parte de la empresa **EXCLUSIVE BY GA.MA IT DE CENTROAMÉRICA S.A.**, que demuestran no solo la anterioridad de las marcas, sino que el registro N° 142517 en clase 9 obtenido por esa empresa, es una copia de la marca **Ga.ma diseño** propiedad de **DUNA INTERPRISES S.A.** Que dicho signo distintivo fue registrado en fraude de derechos de un tercero. Que existe mala fe de parte del representante de la empresa **Exclusive by Ga.Ma IT de Centroamérica S.A.**, porque él sabía que la marca en discusión pertenecía a un tercero. Que el señor Chavez Inniss comercializaba los productos **Ga.ma diseño** a título personal y a través de sus empresas P&M Distribuidora S.A. e Importadora Nidal S.A., con las empresas italianas Ga.ma Italia y Exclusive Italia S.r.l.

Continúa manifestante el apelante e indica que la marca **Ga.ma Italy Professional (diseño)**, de la cual su representada es titular en Costa Rica de los registros números 146348, 146382 y 146325, se usa en nuestro país desde el año 2000, así como en otros países del mundo. Que la resolución recurrida hace referencia al Principio de Prioridad Registral, pero carece de un análisis de fondo de los elementos que componen ese principio, ya que éste tiene excepciones, como es la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, que es el caso de su representada, que la ha usado de buena fe en el comercio nacional e internacional. Hace notar además el recurrente, que la marca en discusión es un signo notorio y para tal efecto trata de acreditar el cumplimiento de los supuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, aportando prueba en ese sentido

Que en virtud de lo anterior, el registro N° 142517 de la marca **GA.MA Italia y Diseño**, en la clase 9 a favor de la empresa “Exclusive by Ga.Ma It de Centroamérica, S.A., contraviene la normativa marcaria, y en escrito presentado ante este Tribunal en fecha veintiuno de noviembre de dos mil siete, reitera los argumentos anteriores y amplía en cuanto a que la conducta de la empresa Exclusive by Ga.Ma It de Centroamérica, S.A., resulta contraria a lo dispuesto en los literales e) y k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, artículo 17, inciso d)



de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, artículo 28 incisos b), c) y d) de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, numeral 10 bis, incisos 2) y 3.1) del Convenio de París, toda vez que sin ninguna autorización, licencia o permiso, la accionada está aprovechándose de la fama de la marca, violando expresamente el derecho del uso exclusivo que sobre dicha marca tiene su representada, perjudicando y dañando el buen nombre, reputación y los intereses comerciales de la empresa Duna Enterprises, S.A., por lo que solicita se revoque la resolución recurrida, se declare sin lugar la solicitud de nulidad del registro número 146.348 de fecha 30 de marzo de 2004, el registro número 146.382 de fecha 31 de marzo de 2004 y el registro número 131.522 de fecha 30 de marzo de 2004 inscritos a favor de **Duna Enterprises, S.A.**, y se declare la nulidad del registro número 142.517 de fecha 12 de noviembre de 2003 inscrito a favor de la empresa **Exclusive by Ga.Ma IT de Centroamérica S.A.**

Por su parte, el Apoderado de la compañía **Exclusive By Ga.Ma IT de Centroamérica, S.A.**, en su escrito presentado ante esta instancia el diecinueve de noviembre de dos mil siete, objeta los documentos presentados por el apelante, pues la empresa “DUNA” no cumplió con lo establecido en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas, treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, y que consta en el anexo 1 de los folios 286 al 306, indicando que se trata de copias simples que carecen de las formalidades certificadoras que exige la legislación notarial; el anexo 2 a partir del folio 307, igualmente se trata de copias que aparentan estar certificadas, lo que no es verdad ya que no se guarda los mínimos y elementales requisitos que exige de forma obligatoria el Código Notarial, concretamente artículo 110, así como los artículos 43, 44 y 47 de los Lineamientos Generales para la Prestación y Control del Ejercicio y Servicio Notarial emitidos por la Dirección Nacional de Notariado en el año 2006. Tampoco están traducidos y legalizados por tratarse de documentos expedidos en el extranjero y en otros idiomas diferentes al español.

Todo lo anterior constituye una violación a los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública, como del artículo 374 del Código Procesal Civil. Agrega además, que



aunque todos esos documentos fuesen válidos, no comprueban la notoriedad de la marca antes del año 2000, cuando su representada empieza a comercializarla en Costa Rica.

Continua manifestando dicho apoderado que la resolución apelada se ajusta en todos sus extremos a un correcto orden de derecho y justicia, ya que respeta la protección del derecho de marca y su defensa. Que la empresa recurrente no ha comprobado la notoriedad de su marca y que los certificados de inscripción de ese signo en los diferentes países del mundo, no son prueba fehaciente para tener por acreditada la notoriedad de una marca. Manifiesta además, que ha quedado demostrado que su representada ha actuado siempre de buena fe en el comercio e inició una relación comercial en la cual siempre se supo que su representada ostentaba un derecho sobre la marca GA.MA. Además las marcas de DUNA son muy similares a la inscrita a nombre de su representada así como los productos a proteger, por lo que violan expresamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en perjuicio de su representada y que nunca debieron ser inscritas por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

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

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados, este Tribunal enlista como tales de importancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

1. Que el señor Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad número cuatro- cero ciento cincuenta y cinco- cero ochocientos tres, es Apoderado sin límite de suma de la empresa Duna Enterprises, Sociedad Anónima, (folio228).



2. Que el señor Alejandro Rodríguez Castro, portador de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y siete- ochocientos noventa y seis, es Apoderado Especial de la compañía denominada Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A., (folios 166 y 211).
3. Que los productos comercializados por la empresa Exclusive By Ga.ma de Centroamérica, S.A. bajo la marca **GA.MA ITALIA** provienen de Italia, (folio 54).
4. Que la comercialización de los productos indicados en el hecho anterior data de principios del año 2001, (manifestación no controvertida y que consta a folio 160).
5. Que el señor Pedro Arturo Chavez Inniss, desde el año dos mil uno empezó a comercializar a título personal en tiendas de consumo masivo y en ventas al detalle, planchas para cabello de la marca **GA.MA**, en su categoría profesional, (folios 167 y del 171 al 182).
6. Que para el año 2002 Importadora Nidal se publicitaba al público consumidor en el periódico "Compre y Venda como *"único distribuidor autorizado para Centroamérica"* de productos para el cabello bajo la marca **GA.MA Italia (diseño)** (ver folios del 199 al 210).
7. Que la marca GA.MA (Diseño), inscrita bajo el registro número 142517 en fecha 12 de noviembre de 2003 en clase 9, pertenece a la empresa Exclusive By Ga.Ma de Centroamérica, S.A. C.J., (folio 520).
8. Que la marca GA.MA Italy Professional (Diseño). Inscrita bajo el registro número 146348, en fecha 30 de marzo de 2004, en clase 8, pertenece a la empresa Duna Enterprises, S.A., (folio 522).
9. Que la marca GA.MA Italy Professional (Diseño), inscrita bajo el registro número 146382, en fecha 31 de marzo de 2004, en clase 9, pertenece a la empresa Duna Enterprises, S.A., (folio 525).



10. Que la marca GA.MA Italy Professional (Diseño). Inscrita bajo el registro número 146325, en fecha 30 de marzo de 2004, en clase 11, pertenece a la empresa Duna Enterprises, S.A., (folio 528).
  
11. Que la marca **GA.MA y diseño**, este último que consiste en una huella cuadrangular con fondo lleno y que en la parte de arriba se lee GA.MA en letra mayúscula y a la izquierda hay un estilo y el dibujo de una onda sinusoidal, fue solicitada su inscripción a la Oficina Italiana de Patentes y Marcas de la Dirección General para el Desarrollo Productivo y la Competitividad del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía, en fecha 11 de marzo de 1998, por el titular Ga-ma di Gardini Mario a Bologna, para proteger planchas alisadoras y rizadores de pelo, dispositivos de motor para trenzado y /o para atar mechones de pelo con hilos de color, secadores de pelo, difusores para secadores de pelo, en clases 9 y 11 de la clasificación internacional bajo de N° 820944 y expedida el 27 de julio de 2000 ( prueba N° 1 del tomo VI de Legajo de Prueba).
  
12. Que la empresa GA.MA de GARDINI MARIO, con sede legal en Boloña, representada por el señor Gardini Mario y Gardini Maximiliano, cedieron a DUNA ITALIA SRL, sociedad de socio único con sede legal en Castelmaggiore (Boloña), representada por el administrador único señor Carlos José Ceva, en fecha siete de febrero de 2003 las siguientes marcas: Marca Comunitaria N° 2.103.299 “GA.MA” -marcar figurativa- como depositada el 22 de febrero de 2001, destinada a contramarcas productos pertenecientes a las clases 08, 09 y 11; Registración Italiana GA.MA y figura N° 820.944, solicitada el 11 de marzo de 1998 y expedida el 27 de julio de 2000, por planchas e hierros para el ondulado y para el planchado del cabello, secadores de pelo, difusores para secadores de pelo clase 11 (Prueba N° 4 del tomo I de Legajo de Prueba).
  
13. Que la empresa DUNA ITALIA S.R.L. unipersonal cede a su socio único DUNA ENTERPRISES S.A., en fecha 8 de enero de 2007, todos los derechos emergentes de las siguientes marcas registradas en la República de Argentina: Ga.ma Italy, clase 09, concedida

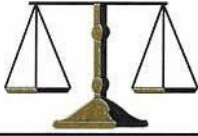




- bajo el N° 1862331; Ga.ma Italy, clase 11, concedida bajo el N° 1832330; Ga.ma, clase 11 concedida bajo el N° 1791346; Ga.ma y diseño, clase 09, concedida bajo el N° 1731418; Ga.ma y diseño, clase 09 concedida bajo el N° 1836156; Ga.ma y diseño, clase 11, concedida bajo el N° 1836157; Ga.ma, clase 03, concedida bajo el N° 1866035; Ga.ma clase 8, concedida bajo el N° 1835427; Ga.ma Spa, clase 09, concedida bajo el N° 1864042; [www.Ga.Ma.com](http://www.Ga.Ma.com), clase 38, concedida bajo el N° 1898405 y Ga.Ma clase 07, concedida bajo el N° 1991207 (prueba N° 2 del tomo I de Legajo de Pruebas).
14. Que la empresa Duna Italia Srl unipersonal cede a Duna Enterprises S.A, una lista de marcas inscritas en varios países del mundo, entre ellas: Marca Comunitaria N° 2.103.299 GA.MA y figura, que protege productos de las clases 08, 09 y 11 y el Registro Italiano GA.MA y figura N° 820.944 ( Prueba N° 6 del tomo I del Legajo de Pruebas).
15. Que la empresa ARIMEX IMPORTADORA S.A. solicitó la inscripción de las marcas GA.MA Y DISEÑO número 241.042, concedida el 2 de noviembre de 2001, para los productos de la clase 09; GA.MA Y DISEÑO, número 238.390, concedida el 27 de agosto de 2001, para los productos de la clase 11, en la República del Paraguay y que actualmente pertenecen a DUNA ENTERPRISES S.A.(ver prueba N° 1 del tomo VI del legajo de prueba.).
16. Que en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de la República Oriental del Uruguay, se encuentra registrada la marca mixta **GA.MA**, acta N° 290.994 a nombre de la firma **Duna Enterprises S.A.**, para distinguir los productos de las clases internacionales 7, 8, 9 y 11, desde el 30 de octubre de 1996 y concedido por resolución de fecha 21 de setiembre de 2000, con vencimiento el 17 de febrero de 2010 (Prueba N° 1 del tomo VI del legajo de prueba).
17. Que la empresa Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica solicitó al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, la inscripción de la marca GA.MA y diseño en clase 9 de la clasificación internacional. El diseño solicitado consiste en una especie de vara que va



- disminuyendo hacia arriba en punta y termina con una especie de tapón de donde sale siguiendo la línea de la vara una punta. Al lado de ese tapón se observa las palabras GA.MA y más abajo en la parte más gruesa de la vara atravesando la misma sobresale una especie de ondas (ver prueba N° 7 del tomo I del legajo de prueba).
18. Que el señor Pedro Chavez a través de Importadora Nidal S.A., importó productos a Exclusive Italia S.R.L., y lo anterior se refleja en idioma español en las facturas números: 23, de fecha 2 de diciembre de 2002; 15, de fecha 28 de octubre de 2002; 12, de fecha 10 de abril de 2003; 26, de fecha 2 de julio de 2003; 56; de fecha 20 de noviembre de 2003; 93, de fecha 2 de septiembre de 2004; 53, de fecha 12 de mayo de 2004; 82, de fecha 23 de julio de 2004; 83, de fecha 27 de julio de 2004; 73, de fecha 25 de junio de 2004; 177 de fecha 9 de diciembre de 2004; 144, de fecha 21 de octubre de 2004; 195, de fecha 22 de diciembre de 2004 y 42 de fecha 16 de marzo de 2005. Asimismo, que en la factura número 47 de fecha 8 de octubre de 2003, en idioma español se lee que Pedro Chavez importó a Exclusive Italia S.r.l. una serie de productos, siendo el segundo de esa lista identificado con el número 1464, un producto importado bajo la marca GAMA (documentos debidamente legalizados y rotulados bajo la prueba N° 9 del tomo I del Legajo de Pruebas).
19. Copias certificadas de cartas dirigidas por la empresa Taby de San José S.A., distribuidor autorizado por la empresa Duna Enterprises para la distribución en Costa Rica de los productos bajo la marca GA.MA, a diferentes empresas comerciales, con el fin de que utilicen urnas para la exhibición de los productos con la marca GA.MA. Copias certificadas de varios documentos relativos a publicidad nacional de los productos bajo la marca GA.MA , así como invitaciones a Seminario –Taller. Copias certificadas de recibos de pago por concepto de publicidad contratada al periódico nacional “La Nación”, a “Grupo M&S Publicidad S.A., a “Grupo Nación GN, S.A.”, a la locutora Alejandra Fernández Viquez (ver prueba bajo el N° 14 del tomo II y 21 del tomo V de los Legajos de Prueba).
20. Que en la dirección de Internet <http://www.gamaitaly.cl/gama.html>, se publicita la fábrica GA.MA en Italia fundada en el año 1969 por Mario Gardini y que a partir del año 2000, el



grupo Duna Enterprises compra la firma Ga.ma Italia, expandiendo su rango a Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, mudándose a una nueva fábrica con tecnología avanzada. En el año 2004 se inaugura GA.MA México. (Prueba N° 7 del tomo VI del legajo de prueba).

21. Que en los buscadores de internet Yahoo y geogle, se encuentra inscrita bajo las denominaciones: <http://search.yahoo.com/search?p=GA.MA+ITALI&fr=ytp-501&togle=1&cop=mss&ei=UTF-8>, y <http://www.google.co.cr/search?hl=GA.MA+ITALY&meta=> , la marca GA.MA ITALY ( prueba N° 8 del tomo VI del Legajo de Pruebas).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos como no probados de interés para este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Los artículos 2° y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en relación con el artículo 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, (Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002), establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega con su uso en relación con las marcas de otros productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor.

Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto.



Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen productos o servicios iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, consiste en impedir que terceros utilicen una similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (ius prohibendi).

No obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso. Sobre este punto la doctrina ha revelado que:

*“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).*

Básicamente existen dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca, los que fueron desarrollados por este Tribunal mediante el Voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis; al respecto estos sistemas son: “**a)** Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la misma; y **b)** los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.



Dentro de los sistemas en que el Registro de la marca es un factor fundamental tanto para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos sistemas básicos: **a) El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el **uso**, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro; y **b) El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.

En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas.

Sobre el tema los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. *Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...*2. *Sistema Atributivo...aquél en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...*”. (Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205)”.

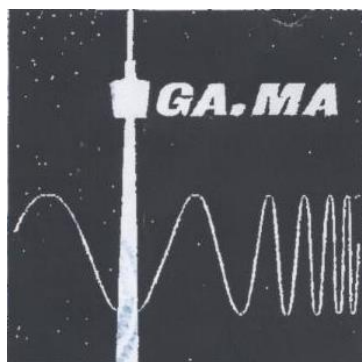
Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.

En el proceso de análisis, pese a que en los alegatos presentados en esta Instancia, la compañía **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.** señala el uso del signo marcario **GA.MA** desde el año 2001, considera este Tribunal que existe documentación probatoria idónea que evidencia que la marca **GA.MA** ha sido usada con anterioridad por persona distinta a esa sociedad.



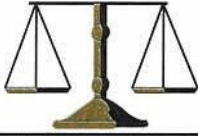
Constan en el expediente, concretamente en la prueba N° 8 del tomo I del legajo de prueba, las facturas números 61 de fecha 16 de marzo de 1999; 81 de fecha 7 de marzo del año 2000; 125 de fecha 14 de noviembre del año 2000; para citar estas tres, que reflejan que los comercios allí indicados importan una serie de artículos a una empresa italiana que distribuye sus productos bajo el signo marcario “**GA.MA (diseño) di gardini mario**”, lo que evidencia que esa marca ya pertenecía a persona física o jurídica distinta a la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, ya sea porque la tuviera inscrita o la estuviera usando en su país de origen.

Al efecto, este Tribunal comprobó, que en el expediente consta que la marca **GA.MA y diseño**



había sido solicitada para su inscripción en la Oficina Italiana de Patentes y Marcas de la Dirección General para el Desarrollo Productivo y la Competitividad del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía, bajo el N° 820.944 desde el 11 de marzo de 1998 y expedida el 27 de julio de 2000, para planchas e hierros para el ondulado y para el planchado del cabello, secadores de pelo, difusores para secadores, por su titular Ga.ma di Gardini Mario, quien posteriormente cedió esa marca a DUNA ITALIA SRL, sociedad de socio único con sede legal en Castelmaggiore (Boloña), representada por el administrador único señor Carlos José Ceva, en fecha siete de febrero de 2003, junto con la marca Comunitaria N° 2.103.299 “GA.MA” -marca figurativa-depositada el 22 de febrero de 2001, para proteger productos pertenecientes a las clases 08, 09 y 11, empresa que a su vez cedió a DUNA ENTERPRISES S.A. dichas marcas junto con otras inscritas en diferentes países del mundo.

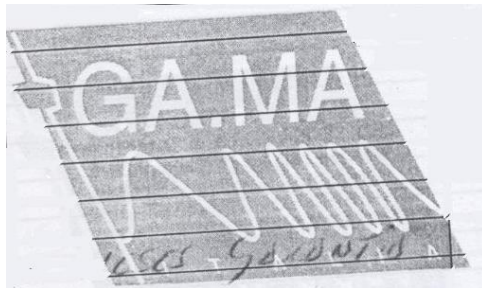
Además, en la República del Paraguay la empresa ARIMEX IMPORTADORA S.A., solicitó a su nombre las marcas GA.MA y DISEÑO número 241.042, concedida el 2 de noviembre de 2001,



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

para los productos de la clase 09; GA.MA Y DISEÑO número 238.390, concedida el 27 de agosto de 2001, para los productos de la clase 11 de la clasificación internacional, las que posteriormente fueron cedidas a la empresa DUNA ENTERPRISES S.A., pues es quien aparece como titular actual conforme a la prueba N° 1 constante en el tomo VI del legajo de pruebas, y por último, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de la República Oriental del Uruguay, certificó la registración de la marca mixta **GA.MA**, acta N° 290.994 a nombre de la firma **Duna Enterprises S.A.**, para distinguir los productos de las clases internacionales 7, 8, 9 y 11, desde el 30 de octubre de 1996, concedida por resolución de fecha 21 de setiembre de 2000, con vencimiento el 17 de febrero de 2010.

El representante de la compañía **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, aporta como prueba en la contestación que hace de la acción de nulidad interpuesta por **Duna Enterprises, S.A.** a folios del 171 al 181, una serie de facturas de los años 2002 al 2006, pertenecientes a Importadora Nidal donde aparece el nombre del señor Chavez Inniss, mediante las cuales comercializó planchas para cabello bajo la marca GA.MA y utilizó como diseño en esas facturas el siguiente:



Importadora Nidal es la misma empresa que importó productos a una compañía italiana denominada "Exclusive Italia S.r.l"., y así se refleja en las facturas números: 23, de fecha 2 de diciembre de 2002; 15, de fecha 28 de octubre de 2002; 12, de fecha 10 de abril de 2003; 26, de fecha 2 de julio de 2003; 56; de fecha 20 de noviembre de 2003; 93, de fecha 2 de septiembre de 2004; 53, de fecha 12 de mayo de 2004; 82, de fecha 23 de julio de 2004; 83, de fecha 27 de julio de 2004; 73, de fecha 25 de junio de 2004; 177 de fecha 9 de diciembre de 2004; 144, de fecha 21 de octubre de 2004; 195, de fecha 22 de diciembre de 2004 y 42 de fecha 16 de marzo de 2005, y concretamente en la factura número 47 de fecha 8 de octubre de 2003, esa empresa importó una



serie de productos, siendo el segundo de esa lista identificado con el número 1464, un producto con la marca GA.MA.

Estos hechos son indicios contundentes que dan razón al apelante al indicar que el señor Chavez Inniss comercializaba los productos bajo la marca GA.MA, a través de la compañía Importadora Nidal, la que a su vez tenía relación comercial con Exclusive Italia S.r.l.

Además, al solicitarse en Costa Rica la registración de la marca **GA.MA ITALIA** por parte de la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, esta compañía manifiesta expresamente: que *“los productos registrados bajo dicha marca son comercializados internacionalmente desde Italia”* y se agrega *“Si bien es cierto la marca **GA.MA ITALIA**, que se está solicitando inscribir se encuentra conformada de dos palabras, siendo una de ellas el nombre del país “Italia”, dicha palabra deberá tenerse solamente para hacer la distinción del país de origen de los productos que dicha marca “GA.MA” protege en la clase internacional número: 9 alrededor del mundo”*, y solicita como diseño de la marca, el mismo por medio del cual la empresa italiana comercializaba sus productos, sea un diseño idéntico al que observamos en la prueba N° 8 constante en el tomo I del legajo de pruebas aportada por el recurrente y que consiste, en una especie de vara que va disminuyendo hacia arriba y termina con una especie de tapón de donde sale siguiendo la línea de la vara una punta. Al lado de ese tapón se observa las palabras GA.MA y más abajo en la parte más gruesa de la vara atravesando la misma sobresale una especie de ondas.



Esas manifestaciones de la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, aunado a las facturas con fecha anterior a los años 2001, que demuestran que la marca **GA.MA Diseño** estaba siendo usada en Costa Rica desde el año 1999 por persona diferente a esa compañía costarricense; los registros de ese signo tanto en la Oficina Italiana de Patentes y Marcas como en





la Comunidad Europea, en la República del Paraguay y en la República Oriental del Uruguay, desde fecha anterior al año 2000; de la prueba documental que demuestra la relación comercial entre Importadora Nidal, sociedad por medio de la cual el señor Pedro Chávez Inniss comercializó productos de la línea que se discute y en la que claramente se observa de uno de esos documentos, la importación de artículos bajo la marca **GA.MA**, así como la copia idéntica para su inscripción en Costa Rica del diseño ya utilizado en Italia y la República del Paraguay, asociado a que la fábrica **GA.MA** existe en Italia desde los años 1969, son indicios claros y contundentes de que el señor Chavez Inniss conocía de la existencia de la marca **GA.MA**, en fecha anterior al registro de la misma por parte de su representada **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.** en el año 2003, quedando así demostrado sin lugar a dudas para la mayoría de esta Instancia, que efectivamente hay un usuario previo a la inscripción de la marca citada con un mejor derecho.

Es por ello que aunque la compañía **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.** inscribió en Costa Rica con prioridad a **Duna Enterprises, S.A.** la aludida marca, a esta última tal como lo manifiesta la apelante, le asiste un mejor derecho sobre la misma, de conformidad con el artículo 4 inciso a), en concordancia con el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pudiendo por lo consiguiente, oponerse al uso de un signo igual o similar al suyo que pueda causar confusión, oposición que ejerce mediante la solicitud de nulidad contemplada en el numeral 37 de la Ley en referencia.

Al respecto el artículo 4 indica en lo que interesa: *“Artículo 4. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas: a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.(...)”*

En ese sentido, los agravios del apelante deben ser acogidos por este Tribunal, por dos razones: **1)** Que el derecho sobre una marca de acuerdo a lo dispuesto en los citados numerales 4 inciso a) y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se obtiene no solamente por el registro (Sistema Atributivo) sino también por el uso (Sistema Declarativo) y **2)** La prioridad del titular de



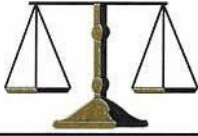
la marca inscrita sucumbe ante la existencia de quien demuestre tener mejor derecho en razón de haber usado la marca con anterioridad a la inscripción. Ello conlleva en primer lugar, a una protección a los usuarios originales de una marca, aunque no la hayan registrado, y en segundo término, una protección a los consumidores, dado que se pretende evitar que el público se confunda en cuanto al origen empresarial que identifica el producto o servicio.

Tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que si analizamos la marca adquirida por el uso “*GAMA (Diseño)*” y la inscrita “*GAMA (Diseño)*” surge un elemento que provoca confundibilidad, que es el nombre con el que se identifican los productos que protegen y distinguen cada una, ya que ambas protegen en la clase 9 de la nomenclatura internacional productos para alisar, rizar, aplanchar y secar el cabello adquiridos por toda clase de personas, propiciándose un riesgo de confusión directa en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscrita una marca que protege los mismos productos que la otra, que como ha sido demostrado ha tenido un uso previo.



De lo anterior deviene evidente la identidad visual entre la parte denominativa de ambos signos, la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, siendo que, no cuentan con una carga diferencial que les otorgue distintividad, circunstancia ésta que unido a que ambas marcas protegen los mismos productos en la misma clase de la clasificación internacional, aumenta la probabilidad de que el consumidor asocie ambas marcas desde el punto de vista empresarial y la calidad de los productos, con lo que se estaría desnaturalizando la función principal de la marca que es precisamente que el público las diferencie de otras inscritas.

Así las cosas, este Tribunal por mayoría considera que entre ambas marcas se presenta plena identidad en el ámbito denominativo y gráfico, situación que inhibe todo estudio de similitud, ya

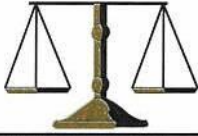


que resulta perceptible a simple vista el error en que puede incurrir el consumidor de dichos productos. Respecto de la confusión directa Jorge Otamendi señala que tal circunstancia se da “...la que hace que el comprador adquiriera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión...”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, págs. 171).

Bajo esta tesis, le queda claro a la mayoría de este Tribunal que ambas marcas al ser idénticas y causar confusión al público consumidor sobre su origen empresarial, además de la comprobación de la existencia de su uso desde una fecha anterior a la inscripción a favor de la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, debe conforme a la normativa citada, declarar la nulidad del registro número 142517 en clase 9 de la clasificación internacional propiedad de esta última compañía

**CUARTO: SOBRE LA FIGURA DEL AGENTE.** Otro aspecto que es necesario desarrollar en esta resolución es la llamada figura del **Agente**. Al respecto el mismo autor citado supra, Fernández Nóvoa, expresa: “La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer país entabla contactos tendientes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo país registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no estaría dispuesta a conceder”. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004, pág. 95).

Según el hecho 6 que este Tribunal tiene por probado, para el año 2002 Importadora Nidal, que según lo expuesto era la compañía por medio de la cual el señor Chavez Inniss comercializaba los productos, se publicitaba al público consumidor en el periódico “Compre y Venda como “*único distribuidor autorizado para Centroamérica*” de productos para el cabello bajo la marca **GA.MA Italia (diseño)**. Ahora bien, habiéndose comprobado que desde el año 2001 el señor Chavez Inniss



utilizaba ese signo marcario y que desde el año 1999 una empresa o persona italiana comercializaba sus productos con comercios costarricenses diferentes a la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.** o su representante; que esa marca ya existía inscrita en Italia, República del Paraguay y República Oriental del Uruguay, amén de haber importado productos desde Italia bajo esa marca, teniendo de por medio un contrato de distribución que lo autorizaba para Centroamérica y que posteriormente inscribiera como suya esa marca con idéntico diseño, revela una práctica abusiva del derecho que le correspondía.

Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que: “*Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe*”, y continúa diciendo en el artículo 22: “*La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso*”.

La mayoría de la doctrina ha aceptado que la naturaleza jurídica del abuso del derecho: “*Es un acto ilícito por violentar un principio o principios generales del derecho. En este último caso, la ilicitud permite configurar el abuso del derecho como una figura dotada de autonomía y temáticamente tratada dentro de la teoría general del derecho*”. (Parajeles Vindas, Gerardo. El Abuso Procesal. Escuela Libre de Derecho. Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 49).

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, introdujo el artículo 6 septies que literalmente dice:

*“Artículo 6 septies: Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización.*

- 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.*



- 2) *El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.*
- 3) *Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.*

El numeral transcrito junto con la normativa legal citada, van dirigidas a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al consumidor del producto, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que sin derecho alguno, utiliza los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original. El señor Chavez Inniss personalmente o por medio de la empresa que representaba o que representa, tenía pleno conocimiento - **que incluso lo hizo extensivo por un medio publicitario**- de que el ligamen con la marca en discusión era únicamente la de distribuidor autorizado de la marca GA.MA y al excederse en ese derecho, inscribiendo la marca que se le había confiado, constituye una práctica ilegítima que tiene como consecuencia la devolución del conjunto de derechos plasmados en el artículo 6 ibidem al verdadero titular, en este caso a la empresa **DUNA ENTERPRISES, S.A.**, por lo que en este sentido se acoge, por mayoría, los agravios expuestos por el apelante.

**QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA Ga.MA.** Por otra parte, el apelante alega que la aludida marca es notoria y aporta para ello una serie de documentos tratando de comprobar que la marca usada con anterioridad a la marca inscrita es notoriamente conocida. Sobre este tema el autor Carlos Fernández Nóvoa ha señalado que: la *“marca notoria es la que goza de difusión o-lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca....”* (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32).

Ante dicha definición surge una pregunta fundamental: *¿Quién otorga a la marca su carácter de notoria?* La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola



manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva.

No obstante lo anterior, las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren: *a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos y servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue* (artículo 45 de la Ley de Marcas).

En ese sentido en relación al caso concreto, se debe analizar si la empresa ***Duna Enterprises S.A.*** demuestra con las pruebas que aporta la notoriedad de la marca.

En primer lugar la apelante presenta al expediente una serie de copias certificadas de cartas dirigidas por la empresa Taby de San José S.A., que es el distribuidor autorizado por la empresa Duna Enterprises para la distribución en Costa Rica de los productos bajo la marca GA.MA, a diferentes empresas comerciales, con el fin de que utilicen urnas para la exhibición de los productos con la marca GA.MA. Asimismo copias certificadas de varios documentos relativos a publicidad nacional de los productos bajo la marca GA.MA ; invitaciones a Seminario –Taller; copias certificadas de recibos de pago por concepto de publicidad contratada al periódico nacional “La Nación”, a “Grupo M&S Publicidad S.A., a “Grupo Nación GN, S.A.”, a la locutora Alejandra Fernández Víquez.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

Consta asimismo, la inscripción desde el año 2000 de la marca **GA.MA diseño** en Italia, desde el 2001 en la República del Paraguay, desde el 2000 en la República Oriental del Uruguay.

Constan diferentes contratos de cesión a Duna Enterprises S.A. de la marca **GA.MA diseño**, mediante los cuales no solo se le trasmite las marcas citadas en el anterior párrafo, sino varios Registros en diferentes países del mundo, que si bien no fueron aportados sus certificados de inscripción al expediente, existe un indicio de la existencia de éstos, pues fueron comercializados a través de documentos idóneos que se aportaron como prueba.

Existe a través del internet una publicidad de la marca y así se desprende de la prueba aportada por el recurrente debidamente certificada por Notario Público de los sitios, <http://www.gamaitaly.cl/gama.html>, que publicita la fábrica GA.MA en Italia fundada en el año 1969 por Mario Gardini y que a partir del año 2000, el grupo Duna Enterprises compra la firma Ga.ma Italia, expandiendo su rango a Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, mudándose a una nueva fábrica con tecnología avanzada y que en el año 2004 se inaugura GA.MA México; Yahoo y geogle, en donde se encuentra inscrita bajo las denominaciones: <http://search.yahoo.com/search?p=GA.MA+ITALI&fr=ytp-501&toggle=1&cop=mss&ci=UTF-8>, y [http://www.google.co.cr/search?hl=GA.MA+ITALY&meta=.](http://www.google.co.cr/search?hl=GA.MA+ITALY&meta=)

No se puede dejar de lado una serie de revistas publicitarias difundidas y de conocimiento del público de país extranjero, concretamente Argentina donde se distribuye la revista “Nueva” que data del año 2001 y que varios ejemplares de ella fueron aportados como prueba en esta instancia, en concreto los números: 525 de fecha 5 de agosto de 2001, 531 de 16 de setiembre de 2001, 534 de 7 de octubre de 2001, 535 de 14 de octubre de 2001 y 544 de 16 de diciembre de 2001, que demuestran no solo que la marca relacionada existía en el mercado en fecha anterior a la solicitud de inscripción de ese mismo signo en Costa Rica, sino que la titularidad de dicho signo pertenecía a empresa diferente a **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**

A nivel nacional el apelante aporta una serie de revistas de difusión nacional conocidas por el



público, como son la revista Perfil, Mamá Joven y Novias, en donde se publicita la marca **G.A.M.A diseño** y se indica los diferentes locales comerciales mediante los cuales el público consumidor puede adquirir los productos protegidos por ese signo, como son los ampliamente conocidos por todo público “**Corporación Mega Super**”, “**Cemaco**”, “**Farmacias Farmatodo**”, entre otros, comercios que se encuentran difundidos por todo el territorio nacional.

Se aporta asimismo un amplio reportaje de los productos de esa marca en el Suplemento Publicitario Especial “**somos Célebres**” de 28 de junio de 2007 y 26 de julio de 2007, que constan en el expediente como prueba N° 3 del tomo VI de Legajo de Pruebas, en donde se indica en este último, que: *“Taby de San José S.A. asumió desde el 2002 la distribución de G.A.M.A en el mercado profesional, y la demanda por este producto ha registrado un aumento continuo que llevó a la firma costarricense a iniciar su distribución en el mercado masivo con éxito”*, el suplemento “**Compras**” del **Periódico La Nación** de mayo de 2006, junio y octubre ambos de 2007, y por último del **Periódico Compre y Venta** del año 6 de 2007, en lo cuales se hace amplia difusión de la marca que se discute.

Repasando lo preceptuado por el artículo 45 citado, válidamente se puede afirmar que Duna Enterprises S.A. ha realizado un gran esfuerzo por difundir y dar a conocer la marca **G.A.M.A diseño**, mediante medios publicitarios idóneos, llámese revistas, periódicos, seminarios-taller. Que esos productos son expendidos por comercios conocidos por todo público entre otros, Mega Super, Cemaco, Casa Blanca, El Verdugo, Gollo, El Gallo mas Gallo, y así se desprende no solo de las revistas nacionales aportadas como prueba, sino también por cartas dirigidas por la empresa Taby de San José S.A. - distribuidor autorizado por la empresa Duna Enterprises para la distribución en Costa Rica de los productos bajo la marca G.A.M.A -, a diferentes empresas comerciales, con el fin de que utilicen urnas para la exhibición de los productos con la marca que se discute, hacen que el conocimiento del signo por parte del consumidor se extienda.

Lo anterior aunado a la antigüedad de la marca que en este proceso se pudo comprobar la existencia de **G.A.M.A diseño** desde fecha anterior al año 2000 y su uso constante por la empresa DUNA ENTERPRISES, S.A., constituyen criterios de importancia que este Tribunal por mayoría





toma en cuenta, para determinar que efectivamente la marca que se discute a través del tiempo ha adquirido notoriedad.

En consecuencia, no lleva razón el apoderado de la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, al indicar que la apelante no comprueba la notoriedad de la marca, razón que induce a este Tribunal por mayoría a rechazar el agravio aludido por esa empresa.

**SEXTO. RESPECTO DE LA FORMALIDAD DE LA PRUEBA APORTADA POR LA EMPRESA EXCLUSIVE BY Ga.Ma IT DE CENTROAMÉRICA, S.A.** El apoderado de la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, alega una serie de omisiones formales supuestamente ocasionadas por la empresa apelante, que son necesarias dejar aclaradas por parte del Tribunal. Dicha empresa objeta los documentos presentados por la recurrente en el anexo 1 de los folios 286 al 306, indicando que se trata de copias simples que carecen de las formalidades certificadoras que exige la legislación notarial; asimismo, el anexo 2 constante a folios 307 al 415, igualmente se trata de copias que aparentan estar certificadas, lo que no es verdad ya que no se guarda los mínimos y elementales requisitos que exige de forma obligatoria el Código Notarial. Tampoco están traducidos y legalizados por tratarse de documentos expedidos en el extranjero y en otros idiomas diferentes al español. Que igual sentido se encuentra la certificación de folio 498 que carece no solo de lo ya indicado, sino también de los timbres correspondientes.

Con respecto a lo anterior, este Tribunal determina que lleva razón la empresa aludida, ya que las copias constantes a los folios 287 al 306 son simples copias que no guardan la debida formalidad indicada en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, norma supletoria conforme lo establece el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. Dicho artículo establece en lo que interesa: *“podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.”*, situación que no ocurrió en el caso particular.

En cuanto al anexo 2 constante a folio 307 a 414, a pesar de que estos documentos se encuentran



sellados, firmados y certificados por notario público, algunos de ellos se encuentran en idioma extranjero, los que conforme al artículo 294. b) de la aludida Ley General de la Administración Pública, “deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte”, circunstancia que fue omitida por la empresa interesada en su admisión.

La certificaciones públicas emitidas por la Notario Khorana Arias Cortes visibles a los folio 415 y 498 no cumplen con la forma preceptuada por el artículo 110 del Código Notarial que establece la potestad certificadora del Notario Público al establecer en lo que interesa: “*Los notarios podrán extender, bajo su responsabilidad, certificaciones relativas a inscripciones, expedientes, resoluciones o documentos existentes en registros y oficinas públicas, así como de libros, documentos o piezas privadas en poder de particulares. Para ese fin, pueden utilizar fotocopias. **En todo caso es necesario indicar si el documento se certifica literalmente, en lo conducente o en relación.** (...).*” (Lo resaltado en negrita no es del original). Efectivamente ambos documentos carecen de la indicación trascrita y resaltado supra.

En cuanto a la disconformidad de los timbres, que este Tribunal entiende que son los que corresponden a los “*timbres fiscales*”, ya que no se objeta la certificación visible a folio 415 que cuenta con un timbre del Colegio de Abogados de doscientos cincuenta colones, de un timbre del Archivo Nacional de cinco colones y de un timbre fiscal de veinticinco colones, que corresponde a la totalidad que debe llevar una certificación como la aludida, según lo establece la relación de los artículos 239 y 247 inciso 9 del Código Fiscal, al establecer en lo que interesan: “*Art. 239. ...Los particulares podrán utilizar papel de buena calidad, de las mismas dimensiones establecidas en el artículo anterior, que no sea papel de oficio con el sello de agua que ordena ese mismo artículo, para la tramitación judicial, los testimonios de escrituras públicas y certificaciones notariales, siempre que se reintegre con los timbres de los valores que se establecen en los artículos siguientes y en las demás disposiciones legales similares.*” “*Art. 247. Se usará papel de oficio con reintegro de diez colones en timbre fiscal: 9) En las certificaciones de actos notariales,...*”.

Siendo la certificación un acto notarial conforme al citado artículo 110, le corresponde al notario cancelar un timbre fiscal de diez colones, que conforme al artículo 7 de la Ley N° 7080, publicada en el Alcance N° 34.A de la Gaceta N° 229 de 30 de noviembre de 1987, “*se incrementan en un 25%*



*(veinticinco por ciento) los montos de la tarifas y tributos establecidos en el Código Fiscal*". En ese sentido el total a cancelar es la suma de veinticinco colones, monto que así se pagó en la certificación de folio 415, no así en la de folio 498 cuyo monto pagado por timbre fiscal corresponde a once colones, incumpléndose también en este último documento notarial, con el párrafo cuarto del artículo 110 citado que establece: "*Siempre deben satisfacerse las especies fiscales correspondientes, los timbres o derechos que deban cubrirse, como si las certificaciones fueran expedidas por la oficina o el registro donde constan las piezas originales. (...)*." Los demás timbres allí visibles no fueron objeto de divergencia, por lo que el Tribunal omite hacer referencia de los mismos.

Siguiendo con el alegato expuesto por el representante de la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, en cuanto a que el escrito de revocatoria con apelación en subsidio está solamente firmado por el Lic. Esteban Hernández sin que esté presente su sello blanco, timbre del Colegio de Abogados y su firma no está autenticada, este Tribunal le aclara a dicho mandatario, que el Licenciado Hernández Brenes actúa como apoderado general sin límite de suma de la compañía **Duna Enterprises, S.A.**, poder debidamente inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, bajo el tomo 568, asiento 99326-1-2, inscrito el diez de octubre de dos mil seis, y siendo dicho representante abogado según se desprende del folio 226 donde consta su sello y firma como profesional en derecho, su firma se considera autentica y así se interpreta del contenido del artículo 29 del Reglamento Interior del Colegio de Abogados al decir: "*...La firma de los bachilleres en leyes y procuradores judiciales se consideran auténticas. ...*". El señor Hernández Brenes al ser Licenciado en Derecho, grado superior al de Bachiller con mucha más razón su firma no requiere de autenticación alguna, ya que por sí es auténtica.

En cuanto al sello blanco recordemos que este es un mecanismo de seguridad impuesto por la Dirección Nacional de Notariado, Institución que vela por la función Notarial de Costa Rica y los documentos expedidos bajo esa investidura, deben necesariamente llevar el sello blanco del Notario Público y no siendo la intervención del Licenciado Hernández Brenes el ejercicio de una función notarial, no estaba compelido a utilizar el sello blanco.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

En lo tocante al timbre del Colegio de Abogados, el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, N° 3249309-MARZO-2005 (Gaceta N° 150, del 5 de agosto del 2005) título IV, del uso del timbre del Colegio de Abogados, en su artículo 105 establece:

*“En procesos. En el escrito inicial o de demanda y en el de contestación, en procesos civiles, comerciales y contencioso administrativos, se pagará el timbre conforme con su cuantía y la siguiente escala:*

*a. Procesos con estimación hasta doscientos cincuenta mil colones estarán exentos. (...)*”

Se observa de lo anterior, que para el escrito de apelación no está contemplado el pago de dicho emolumento, por lo que el alegato expuesto en este sentido se rechaza.

Continúa manifestando dicha empresa, que la nulidad planteada por la apelante, también estuvieron presentes vicios de forma que debieron haber generado el abandono de dicha solicitud, pues esa empresa, no cumplió con lo establecido en la resolución de las diez horas treinta minutos del 19 de noviembre de dos mil cuatro en cuanto a que se le previno que debía aportar las copias certificadas de la prueba aportada o bien presentar los documentos originales. Al respecto es criterio de este Tribunal, que el incumplimiento de la prevención no es causa de nulidad, ya que siguiendo el espíritu del artículo 197 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria conforme lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la nulidad procede cuando existan vicios graves en el procedimiento que conlleven a la indefensión de las partes. Lo expuesto por el manifestante a lo sumo a lo que conlleva, es a que el Registro deba resolver el proceso con las pruebas que consten en el expediente y si el interesado no se preocupó por cumplir con lo prevenido, el único perjudicado es esa parte.

Se alega igualmente vicios de forma en la presentación de las pruebas presentadas por el representante de **Duna Enterprises, S.A.**, como es la formalidad de la traducción de los documentos en idioma extranjero, así como la formalidad de la legalización de los documentos emitidos en otros países, solicitando que los mismos se tengan por nulos e inexistentes y cita los



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular y Arancel Consular, Ley N° 46 de 7 de julio de 1925, artículo 402 inciso 4) del Código de Bustamante, Ley N° 50 del 13 de diciembre de 1928, artículos 3 y 5 Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales N° 8142, artículos 12 del Reglamento a la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, Decreto Ejecutivo N° 30167-RE.

En cuanto al punto de la legalización que constituye una solemnidad externa de un contrato o de un acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el Código Civil en su artículo 28 párrafo primero establece que: “*el otorgante u otorgantes pueden sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute o celebre*”. Por otra parte el artículo 402 inciso 4) del Código de Bustamante, taxativamente indica: “*Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes: 4.-Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se emplea.*”

Además el **trámite de legalización** está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, que a la letra indican lo siguiente:

***“Artículo 80.-Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado y producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.”(Lo resaltado no es del original)***

***“Artículo 81.- En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.***

***Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades.”***

En los artículos señalados se advierte la recurrencia en el requisito de legalización consular de los documentos expedidos en el extranjero, espíritu seguido en el artículo 294 inciso a) de la citada Ley General de la Administración Pública que obliga a la legalización de un documento expedido



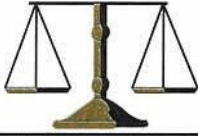
fuera de Costa Rica. En igual sentido lo expresa el artículo 374 del Código Procesal Civil, que manda a observar, en lo que interesa, lo siguiente: “ 1) ...*las formas y las solemnidades establecidas en el país donde se hayan verificado los actos y los contratos*”, así como: “ 2) *Que la firma del funcionario expedidor esté debidamente autenticada*”.

Ese funcionario expedidor que menciona la cita trascrita, se refiere específicamente al funcionario que expide el documento original y que va a sufrir la cadena de autenticaciones, hasta, como es el caso de nuestro país, por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dentro de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el legislador utiliza tal requerimiento para otros documentos que son requeridos en la gestión de diversas solicitudes en el Registro de Propiedad Intelectual, como es el caso del artículo 8 inciso f) sobre el consentimiento del signo que afecta el derecho de la personalidad de un tercero; el 31.f) sobre la transferencia de la marca; 32.e) sobre el poder de la compañía en la transferencia y licencia de uso de la marca; artículo 35 que remite al párrafo segundo del artículo 31, además de exigir los documentos de licencia, en su caso debidamente legalizados y el 44 párrafo 5 que establece que: “*para efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios*”; y cuando exime de esa solemnidad, expresamente lo indica, tal como lo hace a manera de ejemplo, en el artículo 5 párrafo cuarto refiriéndose a la copia certificada de la solicitud prioritaria.

En el artículo 318 del Código Procesal Civil, que como ya se indicó es norma supletoria tanto para los Registros conforme lo establece el artículo 28 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, como para el Tribunal por la remisión que se hace en la Ley General de la Administración Pública, se indica cuáles son los medios de prueba y específicamente establece: “1) *Declaración de las partes.* 2) *Declaración de testigos.* 3) *Documentos e informes.* 4) *Dictámenes de peritos.* 5) *Reconocimiento judicial.* 6) *Medios Científicos.* 7) *Presunciones e indicios.*”

El punto radica en definir si la prueba presentada para demostrar el hecho es idónea o no. Según la doctrina “*La procedencia o improcedencia se relaciona con la legalidad o ilegalidad del medio probatorio. También con el tiempo o forma del ofrecimiento. En otras palabras, se refiere a la idoneidad de la prueba para*



*acreditar los hechos debatidos. Al respecto no hay divergencia de criterios. El ofrecimiento objetivamente improponible de la prueba constituye una conducta abusiva, debiendo el juez denegar de plano la probanza. La decisión no puede ser discrecional. Se exige un alto contenido de objetividad para rechazarla, generalmente con fundamento en preceptos legales que restringen en forma expresa la admisibilidad.”* (Parajeles Vindas, Gerardo. El Abuso Procesal. IJSA, Investigaciones Jurídicas S.A. pág.298. Año 2005).

El término idoneidad *“implica un complejo de circunstancias, que van desde la comprobación de condiciones físicas y el cumplimiento de requisitos reglamentarios a la demostración de dotes para el cargo o el encargo. Otras veces, sólo la práctica, la experiencia coronada por resultados satisfactorios, acredita la idoneidad del sujeto o del objeto que se ha de elegir o emplear.”* (Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editoria Heliasta, 27ª edición, pág. 331).

Conforme al marco normativo expuesto, no existe posibilidad ni para la parte ni para el juzgador, de sustituir el trámite de legalización que deben sufrir los documentos expedidos en el extranjero, con el fin de que surtan efectos en Costa Rica. Lo contrario podría abrir un espacio negativo, que lleve a una involución en los logros que hasta el momento se han alcanzado en materia de seguridad de los procedimientos registrales, así como los relacionados con mecanismos de seguridad ligados a la función notarial, aparte de ser una flagrante violación a la normativa que regula tal solemnidad.

En el caso concreto, la prueba rotulada bajo el número uno, once, doce, y quince, en la que la escribana Dra. Nerina Cavalero certifica copias de solicitudes de registro de marcas, certificados de marcas y facturas todos expedidos por diferentes países extranjeros y en donde está incluida la marca GA.MA; así como la prueba publicitaria y de exportación de productos a Costa Rica bajo la marca GA.MA, señalada bajo los números dieciséis y veintidós, que en igual forma está certificada por el Licenciado Nicolas Maluf Maloff y la prueba bajo el número diecinueve que corresponde a copias de títulos de propiedad de la marca GA.MA de diferentes países, certificados por la Notario Público Khorana Arias Cortes, no es factible considerarla prueba idónea, ya que esos documentos deben provenir directamente del funcionario expedidor conforme a las oficinas gubernamentales respectivas y sufrir la cadena de autenticación interna de



cada país hasta por el Cónsul de Costa Rica en cada uno de los Estados parte y por último el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin olvidarse y en caso que así se requiera de la diligencia de traducción, la cual se nota de menos en algunos de esos documentos.

El trámite de autenticación y legalización consignado en la prueba supra indicada, lo es de la firma de la escribana Dra. Nerina Cabalero y del Licenciado Maluf Maloff no de cada uno de las oficinas gubernamentales del país de origen, en similar sentido, lo son las certificaciones del documentos del extranjero realizadas por la Notario Arias Cortes, razón que permite a este Tribunal, rechazar dicha prueba por incumplir las formalidades normativas y reglamentarias que para esos efectos rige.

De la prueba rotulada bajo el número diecisiete se rechazan los cuatro documentos que vienen en idioma extranjero, al igual que la prueba rotulada bajo el número veinte, ambas por omitirse la debida traducción. La prueba número dieciocho corresponde a simples copias que al no estar certificadas por su expedidor ni llevar el trámite de legalización, no tienen ningún valor ni efecto legal.

En vista de lo anterior, llevan razón las alegaciones indicadas para esa prueba en concreto y en ese sentido son aceptadas por este Tribunal, el cual no concedió efecto legal alguno a los documentos aludidos.

Por último, en cuanto a que el entonces representante de la empresa Duna Enterprises, S.A., Lic. Michael Bruce Esquivel no ostentaba legitimación para actuar como apoderado especial para gestionar la nulidad por cuanto la escritura donde se le otorgó el poder no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 84 del Código Notarial, es importante indicar, que a ese momento dicho señor ostentaba una defectuosa representación, la que conforme al artículo 315 del Código Procesal Civil puede ser subsanada, ya que se trata de la falta de un requisito de forma que no conlleva a declarar la nulidad del proceso, situación que posteriormente fue subsanada mediante el poder debidamente inscrito a favor del Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes. Lo anterior se sustenta en jurisprudencia reiterada por este Tribunal.





Por lo anterior se rechaza lo alegado por el representante de la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**

En cuanto a la prueba N°. 5 visible al tomo I del legajo de pruebas aportada por el apelante, este Tribunal considera que no es relevante para la resolución del proceso y en ese sentido se rechaza. En cuanto a la prueba N° 13 visible al tomo II del legajo de pruebas, la misma se rechaza por no venir rubricada por persona que se haga responsable del estudio de mercado allí indicado. Las pruebas números 2 y 4 visibles al tomo VI del legajo de pruebas, igualmente se rechazan por no ser relevantes para la resolución de este proceso.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, doctrina y jurisprudencia citadas, es criterio de la mayoría de este Tribunal que la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, no demostró un mejor derecho de uso sobre la marca GA.MA (diseño) anterior al año 2001; que la marca inscrita **GA.MA (Diseño)** en clase 9 de la nomenclatura internacional para distinguir planchas para el cabello, onduladotes para cabello, secadoras para el cabello, rasuradotas, bajo el registro número 142517, no podrá conservar su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso c) del artículo 8° de la Ley de Marcas, toda vez que existe un usuario original sobre la marca inscrita con mejor derecho, además, la marca inscrita a favor de la empresa **Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, es idéntica a la marca usada por la empresa **Duna Enterprises S.A.**, determinándose que el signo inscrito no posee la aptitud suficiente para individualizar los servicios en el mercado y por último que la marca **GA.MA diseño**, ha adquirido a través del tiempo la característica de notoriedad.

Por lo antes expuesto, este Tribunal acoge el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en representación de la empresa **Duna Enterprises, S.A.** contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil seis, la que en este acto se revoca y ordenar la cancelación del registro marcario No. 142.517 inscrito a favor de **Exclusive By Ga.Ma It de**



**Centroamérica, S.A.**, y mantener inscritos los registros marcarios números 146348, 146382 y 146325 inscritos a favor de la empresa **Duna Enterprises S.A.**

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden: **I)** Se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **Duna Enterprises, S.A.** **II)** Se revoca la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil seis. **III)** Se declara sin lugar la acción interpuesta por la empresa **Exclusive by Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.**, contra la empresa **Duna Enterprises, S.A.** **IV)** Se declara con lugar la acción de **Duna Enterprises, S.A.**, contra la empresa **Exclusive by Ga.Ma It de Centroamérica, S.A.** **V)** Se ordena la cancelación del registro marcario **No. 142.517**. 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.—**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



## **DESCRIPTORES**

- **Nulidad de la marca registrada**
- **TG: Inscripción de la marca**
- TNR: OO.42.90**