



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2014-0068-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del registro número 200973 correspondiente a la marca de servicios “EMIRATES” (39)**

**EMIRATES, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial, Expediente Origen N° 2010-741/200973)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO N° 581-2014**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de julio del dos mil catorce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMIRATES**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y un minutos, dos segundos del primero de noviembre del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el doce de diciembre del dos mil doce, la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMIRATES**, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro número 200973 correspondiente a la marca de servicios “**EMIRATES**”, inscrita en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **Technology Resource ITR.S.A.**, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 8 inciso e) del mismo cuerpo legal.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las nueve horas, cuarenta y un minutos, dos segundos del primero de noviembre del dos mil trece, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas** como apoderada de la empresa **EMIRATES** contra el registro de la marca de servicios “**EMIRATES**” número 200973, que protege y distingue “servicio de transporte de personas”, en clase 39 internacional, cuyo propietario es la empresa Technology Resource ITR.S.A., en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito.

**TERCERO.** Que la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en representación de la empresa **EMIRATES**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, dos minutos, cinco segundos del veintidós de noviembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

**1.-** Que el signo EMIRATES ha venido siendo utilizado desde 1985 por la Aerolínea Emirates que se desplaza a 56 destinos. (Ver folios 3v, 4v, 5v, 7v, 279v, 280 y 281, Tomo I de Legajo de



Prueba I y Tomo II del Legajo de Prueba N° 1, certificación de la notaria pública notaria pública María Gabriela Arroyo Vargas). La misma se empezó a utilizar desde el año de 1985 (Ver folio 7 vuelto, certificación de la notaria pública Arroyo Vargas, Tomo I, Legajo de Prueba N° I).

**2.-** Que desde 1987 la Aerolínea Emirates patrocina con el signo EMIRATES varias actividades deportivas entre ellos el fútbol, rugby. (Ver folio 286, Tomo II de Legajo de Prueba N° II certificación de la notaria pública María Gabriela Arroyo Vargas).

**3.-** Que los titulares de las marca EMIRATES la han publicitado en Open Skies según se observa en el Magacin de los meses de mayo del 2008 y febrero del 2009, (Ver folios 361, 362 y 364, certificación notarial de la notaria pública María Gabriela Arroyo Vargas, traducida a folios 1156-1157, Tomo II de Legajo de Prueba N° II y Tomo IV de Legajo de Prueba N° IV)

**4.-** Los registros más antiguos de la marca EMIRATES (diseño) y constan en este expediente número 2014-00068, Tomo IV de Legajo de Prueba N° IV, son:

**a.** El registro número 2023709 de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido del 22 de mayo de 1996. (Ver folio 1163).

**b.** El registro número TMA485272 de la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá del 6 de noviembre de 1997. (Ver folio 1161).

**c.** El registro número 000022137 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea del 10 de agosto de 1998. (Ver folio 1165).

**d.** El registro número 2254666 de la Oficina de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos de América, de 22 de junio de 1999. (Ver folio 1159).

**e.** El registro número T960194311 de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur. (Ver folio 1167).



5.- Que la empresa Emirates ha auditado bajo los estándares internacionales los ingresos y egresos obtenidos del 2002 a 2012 que reflejan un crecimiento económico de la empresa Emirates, en los últimos 10 años, 2002 a 2012, producto del uso entre otros del signo Emirates. (Ver folios 99 y 1137, Tomo I de Legajo de Prueba N° I y Tomo IV de Legajo de Prueba N° IV).

6.- La compañía Emirates ofrece los servicios de transporte aéreo de carga y descarga y pasajeros y demás actividades relacionadas desde Dubai a distintos países del mundo, identificando vuelos con EMIRATES como signo distintivo (Ver folios 7, 1069, 361 y 364), (traducciones a folios 1156-1157) y (traducciones de folios 1077 a 1090, Tomo I de Legajo de Prueba N° I y Tomo II de Legajo de Prueba N° II).

7.- La marca EMIRATES (diseño) adicionado con el término Holidays se publicita en las revistas anuales denominada A World of Choice donde se destaca la promoción del signo entre los años 2009 a 2010. (Ver original de la Revista A World of Choice período 2009-2010, el encabezado de la portada, detrás de la portada, folios 1 a 456, y final de la revista, y folio 1202, su respectiva traducción, Tomo I de Legajo de Prueba N° I).

8.- Que la empresa EMIRATES el 13 de julio del 2012 solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**EMIRATES (diseño)**”, para proteger y distinguir: servicios de aerolíneas, servicios de transporte aéreo, la provisión computarizada de información de viajes, líneas aéreas de servicios de recuperación de información, organización de viajes y reserva de servicio de transporte, servicios de fletamento y/o alquiler de aeronaves, servicios de reserva de tiquetes de viaje, servicios de mensajería (mensajes o mercancía), entrega de periódicos, acompañamiento de viajeros, alquiler de almacenes, reserva de transporte, información de transporte, reservación de viajes, corretaje de transporte, servicios de corretaje de carga, transporte de mercancías, servicios de manejo de carga, embalaje y almacenaje de carga, empaque de mercancías, organización del transporte de mercancías y equipajes, servicios de entrega de mercancías y equipaje, almacenamiento de mercancías y



equipaje, embalaje de las mercancías, servicios de compensación de aduanas, servicios de vigilancia de transporte, suministro de información, servicios de consultoría y asesoramiento en relación con los servicios anteriormente indicados”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. La misma se encuentra en suspenso. (Ver folios 149 y 150).

**9.-** Que la empresa EMIRATES el 13 de julio del 2012 solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“EMIRATES”**, para proteger y distinguir: servicios de aerolíneas, servicios de transporte aéreo, servicios de alquiler de aeronaves, los servicios de mensajería para carga y pasajeros, servicios de carga y descarga, servicios de chofer y limusina, de entrega de mercancías por la vía aérea, servicios de despacho de aduanas, acompañamiento de viajeros, servicios de agencia de envíos en esta clase, servicios de corretaje de carga y el flete de transporte, servicios de expedición de vigilancia, servicios de guía de viajes, servicios de navegación aérea, servicios de control de tráfico aéreo, empaque y almacenamiento de mercancías, operación y organización de excursiones, agencias de reservas para viajes, servicios de almacenamiento, servicios de manejo aeroportuario, servicios de información y asesoramiento relacionados con todos los servicios antes mencionados.”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. La misma se encuentra en suspenso. (Ver folios 147 a 148).

**10.-** Que la empresa EMIRATES el 13 de julio del 2012 solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“EMIRATES SKYCARGO (diseño)”**, para proteger y distinguir: servicios de aerolíneas, servicios de transporte aéreo, la provisión de computarizada de información de viajes, servicios de recuperación de información de aerolíneas, organización de viajes y reserva de servicio de transporte, servicios de fletamento y/o alquiler de aeronaves, servicios de reserva de tiquetes de viaje, servicios de mensajería (mensajes o mercancía), entrega de periódicos, acompañamiento de viajeros, alquiler de almacenes, reserva de transporte, información de transporte, reservación de viajes, corretaje de transporte, servicios de corretaje de carga, transporte de mercancías, servicios de manejo de carga, embalaje y almacenaje de carga, empaque de mercancías, organización de transporte de



mercancías y equipajes, servicios de entrega de mercancía y equipaje, entrega y almacenamiento de mercancías y equipaje, embalaje de las mercancías, servicios de despacho aduanero, servicios de vigilancia de transporte, suministro de información, servicios de consultoría y asesoramiento en relación con los servicios anteriormente indicados”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. La misma se encuentra en suspenso. (Ver folios 151 a 152).

**11.-** Que la empresa EMIRATES el 13 de julio del 2012 solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“EMIRATES HOLIDAYS (diseño)”**, para proteger y distinguir: servicios de aerolíneas, servicios de transporte aéreo, servicios de provisión de información computarizada sobre viajes, de organización de viajes y servicios de reservación de transporte, servicios de fletamento aéreo, reserva de asientos de viaje, organización de cruceros , organización y dirección de excursiones, alquiler de barcos, transporte en barco, transporte de autobús, aparcamiento, alquiler de vehículos, transporte en automóvil, servicios de chofer y limusina, alquiler de carroza, servicios de mensajería, acompañamiento de viajeros, alquiler de caballos, turismo, transporte en taxi, oficinas de turismo (con excepción de reservación de hoteles), reserva de transporte, información sobre transporte, servicios de agencias de viajes, corretaje de transporte, servicios de carga y de descarga, embalaje y almacenaje de carga, embalaje de mercancías, organización de transporte de mercancías y equipajes, la entrega de las mercancías y equipajes y almacenamiento de mercancías y equipajes, provisión de información, servicios de consultoría y asesoramiento en relación con todos los servicios mencionados anteriormente.”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. La misma se encuentra en suspenso. (Ver folios 153 a 154).

**12.-** La empresa Information Technology Resource ITR S.A. titular del registro número 200973.. (Ver folio 63 fue debidamente notificada en su domicilio social y entregado al señor Aarón Rodríguez Arce, Tesorero de la empresa. (Ver folios 57v, 58, 59 y 61, Tomo I de Legajo de Prueba N° I).



**13.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 21 de mayo del 2010, y vigente hasta el 21 de mayo del 2020, la marca de servicios “**EMIRATES**” bajo el registro número **200973**, en clase 39 Internacional, propiedad de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR. S.A.**, la cual protege y distingue, “servicios de transporte de personas” (Ver folios 145 a 146).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca de servicios **EMIRATES** presentada por la empresa **EMIRATES**, con número de registro **200973**, que protege y distingue “servicio de transporte de personas”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la empresa Technology Resource ITR. S.A., por considerar que la prueba aportada no es propicia para realizar un análisis para declarar la notoriedad, ya que no se desprende de la prueba, los datos específicos al ámbito territorial de un país determinado. No se precisa el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público consumidor, la intensidad de mercado poseída, la extensión geográfica, duración de su uso y las inversiones hechas. Y no se logró demostrar alguna infracción que se diera en el proceso de inscripción del registro **200973** que se fundamente en el inciso e), del artículo 8 de la Ley de Marcas, dado que no existe un derecho notorio oponible. Concluyendo que la inscripción del registro indicado se hizo acorde a la normativa de rito.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente argumenta en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la marca **EMIRATES** de su representada es una marca notoria en Emiratos Árabes Unidos y en otros países de la Unión, por lo que la marca **EMIRATES** registro 200973 contraviene el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, 6 bis del



Convenio de París, y el artículo 16 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Aduce que el Registro considera que la marca EMIRATES no es notoria y que por ende no procede anular la marca EMIRATES de ITR, ello, por cuanto al realizar el análisis de la prueba aportada estimó que las certificaciones notariales aportadas como parte de la prueba para demostrar la antigüedad, el uso de la marca, la difusión, la expansión geográfica, el volumen de la ventas entre otros, pues las certificaciones notariales las consideró como simple manifestaciones de la parte y no tomó en cuenta la fe notarial.

Siendo, esto un error procesal que causa un perjuicio a su representada; que transgrede el artículo 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas, el artículo 6 bis del Convenio de París y el artículo 16 del ADPIC, e implica la no aplicación por parte de ese Registro de la Recomendación Conjunta N° 833 de setiembre de 1999, y apartándose por completo de la jurisprudencia emitida por el propio Tribunal Registral Administrativo que ya en reiterados votos se ha manifestado sobre el valor que éstas tienen en el proceso.

Aduce que en la resolución que se impugna por esta vía el Registro en relación al escaso o ningún valor probatorio de las certificaciones notariales, señaló lo siguiente:

**(...) En este sentido se denota que no existe prueba pertinente, útil y legalmente admisible en el expediente que nos brinde algún dato fidedigno o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, lo aportado y legalmente admitido no expresa dato alguno en cuanto a los medios utilizados, lugares y cantidad de recursos invertidos en la misma, así mismo los documentos certificados notarialmente y que corresponden a página WEB, este Registro considera que las mismas son creadas con ocasión a la información que sus mismos personeros desean poner de manera visible al público consumidor, por lo tanto lo anotado en dichas páginas en muchas ocasiones no son más que manifestaciones subjetivas asociadas a que informes empíricos, por lo tanto la información que ahí se consigne debe**





**ser tomada en este sentido, y no como un documento objetivo** emitido por una persona sin injerencia o interés en la misma (...)"

Además refiere al artículo 31 del Código Notarial, el cual es un mandato legal de acatamiento obligatorio para ese Registro, por lo que su representada no comparte el mero valor “de manifestación de la parte solicitante” que le ha dado a una cantidad importante de prueba aportada dentro del proceso y que sí cumple con las formalidades establecidas por el Código Notarial y los lineamientos de la Dirección de Notariado. Asimismo, este valor “de mera manifestación más de la parte solicitante “que ese Registro está otorgando a la prueba antes indicada, sin reconocer los hechos que demuestran, implica que ese Registro está yendo más allá de sus facultades, está incumpliendo con el principio de legalidad establecido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales está obligado a acatar.

Indica que lo anterior denota una incorrecta valoración de la prueba, la cual causa un perjuicio a su representada e implica un incumplimiento a la normativa legal y a los convenios internacionales de protección a las marcas notarias titularidad de su poderdante, así como transgresión a la fe pública conforme consta en el Código Notarial. De la prueba aportada quedó claramente demostrado, que las marcas EMIRATES son notorias en Emiratos Árabes Unidos y en otros muchos países de la Unión.

Señala que debe tomar en cuenta el Registro que Emirates entre otros es una Aerolíneas establecida en Dubai, que vuela más de 120 destinos de seis continentes y de estos destinos a Emiratos Árabes Unidos y brinda a través de sus marcas, servicios no solo en Emiratos Árabes Unidos sino a nivel internacional por la naturaleza misma de los servicios que presta. De conformidad con lo anterior, la marca de su representada es conocida como notoria en el Sector Pertinente en Emiratos Árabes Unidos e incluso por aquellos que no pertenecen al sector, como por ejemplo quienes son seguidores de deportes como: Fútbol a través de la marca Fly Emirates ha patrocinado al Arsenal FC y actualmente al Real Madrid. Por otra parte, indica que ha



quedado demostrado en el expediente que su representada ha realizado importantes esfuerzos de mercadeo para promover, sus servicios a través de posicionamiento de su marca notoria en Emiratos Árabes Unidos y varios países miembros de la Unión.

Destaca además, que la marca EMIRATES es utilizada por su representada desde el año de 1985, fecha en la que la Aerolínea Emirates realizó su primer vuelo, sea que es usada en Emiratos Árabes Unidos, desde hace más de 28 años. El uso constante de dicha marca se ha realizado y expandido en el tiempo, de hecho a la fecha dicha empresa cuenta con una flota aproximada de 180 aviones, que vuelan a más de 120 destinos en más de 60 países de todo el mundo, comprobando así que es una marca notoriamente conocida, por lo que ostenta un mejor derecho para ser registrada ante ese Registro de la Propiedad Industrial. Por lo que solicita se revoque la resolución impugnada, y en su lugar se declare con lugar la solicitud de nulidad establecida por su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“[...] para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación [...]” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

De tal manera, recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de



1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

**“Artículo 6 bis.- [Marcas: marcas notoriamente conocidas]**

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 ésta.” (Subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

**“Artículo 16.- Derechos conferidos**



3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) 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.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

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

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera 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.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

“[...] La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, 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 y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión. [...]”

Valga decir, que posteriormente nuestra legislación reforzó la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decretó la Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, mediante la cual, se reformaron, entre otros artículos, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:

“[...] La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, 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.

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. [...]”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“**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”

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4. 5. y 6. de dicho documento:



- “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de 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, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesis, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] 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. [...]”.

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, vemos que en el presente asunto, la empresa aludida solicitó la nulidad de la marca de servicios “**EMIRATES**”· registro número **200973**, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, utilizando como fundamento principal que su marca de servicios **EMIRATES** (Ver folios 147 a 157) es notoria, aportando abundante documentación para comprobar su dicho. Contrario a la valoración que de dicha prueba hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, dado que considera este Tribunal que algunos de los documentos aportados por la empresa solicitante y a su vez apelante cumplen con los requisitos que establece la ley. Esto permite reconocer el derecho que tiene la empresa recurrente para plantear la solicitud de nulidad referida basándose en la notoriedad de su marca en un Estado contratante del Convenio de París, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicho inciso -que se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario-, prevé que siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los Estados que conforman la Unión del Convenio de París, el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos.





Del expediente se observa que la empresa apelante **EMIRATES** aporta prueba concerniente a demostrar las características de notoriedad que según lo dicho quiebra el principio de territorialidad y el principio de prioridad.

Bajo este entendimiento y siguiendo los criterios para reconocer la notoriedad establecida en el artículo 45 de la Ley de Marcas, se determina la existencia de los registros números **2023709 (EMIRATES (diseño))** de la Oficina de la Propiedad Intelectual Reino Unido, del 22 de mayo de 1996. (Ver folio 1163), **TMA485272 (EMIRATES (diseño))** del Registro de la Propiedad Intelectual de Canadá de fecha 6 de noviembre de 1997. (Ver folio 1161), **000022137 (EMIRATES (diseño))** de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea del 10 de agosto de 1998. (Ver folio 1165), **2254666 (EMIRATES (diseño))** de la Oficina de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos de América, del 22 de junio de 1999. (Ver folio 1159), **T9601943H (EMIRATES (diseño))** de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, del 1 de marzo de 1996 (Ver folio 1167), **3224114 (EMIRATES HOLIDAYS (diseño))** de la Oficina de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos de América, de 3 de abril del 2007 (Ver folio 1209), registros que como puede apreciarse son anteriores a la inscripción en Costa Rica de la marca de servicios que se pretende anular, sea, “**EMIRATES**” registro número **200973**, ya que son solicitudes de marcas que demuestran que las mismas fueron inscritas desde los años **1996, 1998, 1999, 2007 (Ver hecho probado 5)**, cuyo titular es **Emiratos**, para servicios de aerolíneas, transporte aéreo, y servicios relacionados con los servicios antes mencionados, con lo que se demuestra que respecto al registro estamos frente a un lapso de dieciocho años al día de hoy.

Además se determina el uso de la marca **EMIRATES** a través de la **Aerolínea Emirates** que se desplaza a cincuenta y seis destinos, entre los que se encuentra Dubái (Ver folios 3v, 4v, 5v, 279v, 280v y 281 correspondiente a hecho probado 1), y porque la compañía **EMIRATES** ofrece los servicios de transporte aéreo de carga y descarga y pasajeros y demás actividades relacionadas desde Dubai a distintos países del mundo, identificando vuelos con **EMIRATES** como signo distintivo (Ver folios 7, 1069, 361 y 364), (traducciones a folios 1156-1157) y



(traducciones de folios 1077 a 1090, hecho probado 8). Siendo que el uso del signo **EMIRATES** empezó a darse desde el año de **1985**, con el lanzamiento de su primer vuelo internacional. (Ver folio 7, hecho probado 1).

Los registros supra citados y el uso de la marca **EMIRATTES** en cincuenta y seis destinos, y los servicios de transporte aéreo de carga y descarga y pasajeros y demás actividades relacionados demuestran el ámbito temporal de utilización de la marca y por ende la estabilidad de su origen empresarial, por lo que geográficamente la comercialización de dichos servicios no se ha constreñido al mercado de Dubái, sino que se ha extendido a otras zonas, tal y como se observa en los folios indicados anteriormente. Prueba que sin lugar a duda contribuyen a la **extensión del conocimiento** de dicho signo al sector del público pertinente, que es uno de los criterios, tal y como lo establece el inciso a) del artículo 45 de la Ley de Marcas, para declarar la notoriedad de una marca. Además, se demuestra la **antigüedad y uso constante** de la marca en Dubái y a nivel mundial, tal y como lo disponen la Recomendación citada líneas atrás, y el inciso c) del artículo 45 de la ley indicada.

En esta búsqueda de ampliar el alcance geográfico de su marca, tenemos que la empresa **EMIRATES** se ha preocupado por patrocinar eventos deportivos como el fútbol, rugby, tenis, carreras de caballos, golf, críquet, vela, reglas de fútbol australiano desde el año de 1987, a efectos de exponer su marca **EMIRATES** (Ver folio 286, hecho probado 2). Asimismo, la empresa referida refuerza la condición de notoriedad de su marca, por cuanto el signo **EMIRATES (diseño)** adicionado con el término **Holidays** lo publicita en las revistas anuales denominada A Word of Choice donde se destaca la promoción del signo entre los años 2009 a 2010 (Ver hecho probado 10). La misma aparece publicitada también en el Magacín denominado Open Skies en mayo del 2008, febrero del 2009, (Ver folios 361, 362 y 364, certificación notarial de la notaria pública María Gabriela Arroyo Vargas, traducida a folios 1156-1157, hecho probado 3). Con ello se demuestra no solamente el **alcance de su intensidad, difusión, y publicidad sino también la antigüedad de la marca**, configurándose de esta forma lo establecido en los incisos a), b) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas.



Dentro de la prueba aportada por la solicitante y a su vez apelante, se tiene además, que la compañía EMIRATES divulga en su página WEB ([http://content.emirates.com/ar/spanish/imagenes/Anual\\_dos\\_cero\\_uno\\_uno-dos\\_cero\\_uno\\_dos\\_tem\\_cinco\\_dos\\_cero-nueve\\_dos\\_seis\\_cero\\_uno\\_tres.pdf](http://content.emirates.com/ar/spanish/imagenes/Anual_dos_cero_uno_uno-dos_cero_uno_dos_tem_cinco_dos_cero-nueve_dos_seis_cero_uno_tres.pdf)), debidamente certificada por la notaria pública María Gabriela Arroyo Vargas, una vista general de la información financiera auditada bajo los standares internacionales de Reporte Financiero, en los últimos 10 años, 2002 a 2012 (Ver folios 99 y 1137, hecho probado 6). Siendo que esta información general divulgada refleja un crecimiento económico de la empresa EMIRATES desde el 2002 al 2012, y consecuentemente, la estabilidad y seriedad del origen empresarial que utiliza la marca EMIRATES, tal y como lo dispone la Recomendación Conjunta y el inciso d) del artículo 45 de la Ley de Marcas.

Es así como este Tribunal, a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca de servicios “EMIRATES (diseño)” no solo ha dejado demostrada su **antigüedad, continuidad, extensión en el sector pertinente, difusión y publicidad, y crecimiento económico**, sino también su **notoriedad**, en el sentido que es reconocida tanto en los círculos empresariales dedicados a la comercialización de servicios de aerolíneas, transporte aéreo, y servicios relacionados con los servicios antes mencionados como entre los competidores y usuarios de éstos, notoriedad que ha trascendido las fronteras de Dubái como de los Emiratos Árabes Unidos, para posicionarse en otros ámbitos geográficos a lo largo del orbe. Todo ello hace que este Tribunal deba declarar la notoriedad de la marca “EMIRATES (diseño)” para identificar **servicios de aerolíneas, transporte aéreo y servicios relacionados con los servicios antes mencionados**, en Dubái como en los Emiratos Árabes Unidos, país parte del Convenio de la Unión de París, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de servicios de aerolíneas transporte aéreo y servicios relacionados con los servicios antes mencionados. Por lo tanto, deben ser acogidos por este Tribunal los agravios expuestos por la empresa apelante, dado lo cual debe considerarse que la marca de servicios inscrita “EMIRATES” registro número **200973** que, protege y distingue servicios de transporte



de personas, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folio 145, hecho probado 15), violenta no solamente lo dispuesto en el artículo 8 inciso e), artículo 44 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino también lo establecido en el numeral 24 incisos e) y g) del Reglamento a la Ley de Marcas, en vista que se puede suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor al atribuirle a los servicios que comercializa, un origen empresarial común con los que ofrece la marca “**EMIRATES (diseño)**”, así como un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo propiedad de la empresa **EMIRATES**.

Aunado a lo anterior, y teniendo a la vista que el registro número **200973** correspondiente a la marca de servicios “**EMIRATES**” a nombre de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR. S.A.**, se autorizó el **21 de mayo del 2010**, y en virtud que este proceso para declarar la nulidad se inicio de previo a que sobreviniera el plazo de prescripción contemplado en el artículo 37 párrafo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, lo procedente es declarar con lugar la nulidad promovida por la empresa **EMIRATES**.

**QUINTO.** En el caso bajo estudio es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de abril del dos mil trece, da traslado de la acción de nulidad a la empresa titular del registro, en la que la Autoridad Registral le concedió un plazo de un mes contado a partir del día hábil siguiente de la notificación para que se pronunciaría sobre la nulidad planteada y aportara la respectiva prueba de descargo. Siendo, que de la documentación que consta en el expediente se demuestra que la resolución aludida fue notificada a la empresa Information Technology Resource ITR S.A, titular del registro indicado (Ver folio 63) en su domicilio social y entregado al señor Aarón Rodríguez Arce, Tesorero de la empresa (Ver folios 57v, 58, 59 y 61, hecho probado 9).

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara la **notoriedad** de la marca de servicios “**EMIRATES (diseño)**” para identificar **servicios de aerolíneas**,



**transporte aéreo y servicios relacionados con los servicios antes mencionados**, de la empresa **EMIRATES** en Dubái como en los Emiratos Árabes Unidos, país parte del Convenio de la Unión de París, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de servicios de aerolíneas transporte aéreo y servicios relacionados con los servicios antes mencionados. Asimismo, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMIRATES**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y un minutos, dos segundos del primero de noviembre del dos mil trece, la cual se **revoca** a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a anular el registro número **200973** de la marca de servicios **“EMIRATES”** inscrito a nombre de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR. S.A.**

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas y al mérito de los autos, se declara la **notoriedad** de la marca de servicios **“EMIRATES (diseño)”** para identificar servicios de aerolíneas, transporte aéreo y servicios relacionados con los servicios antes mencionados, de la empresa **EMIRATES** en Dubái como en los Emiratos Árabes Unidos, país parte del Convenio de la Unión de París, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de servicios de aerolíneas transporte aéreo y servicios relacionados con los servicios antes mencionados. Asimismo, se declara **CON**



**LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMIRATES**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y un minutos, dos segundos del primero de noviembre del dos mil trece, la cual se **revoca** a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a anular el registro número **200973** de la marca de servicios “**EMIRATES**” inscrito a nombre de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR. S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90.**