



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0161-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción Marca de Servicios Tribu Global Conocimiento Tribal (Diseño)

TRIBU LATINA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 8319-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 698-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Maria Gabriela Miranda Urbina, mayor, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de las sociedades **TRIBU LATINA S.A** y **TRIBU NAZCA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veinticinco de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el cuatro de setiembre de dos mil doce, el señor Homer Dávila Gutiérrez, titular de la cédula de identidad 7-137-608, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **GEO GROUP RESOURCES AND PROYECTS S.A**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TRIBU GLOBAL CONOCIMIENTO TRIBAL**”(Diseño), para proteger en clase 42 internacional “*investigación técnica*”.



SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de enero de dos mil catorce, la Licenciada María Gabriela Miranda Urbina, Apoderada Especial de la sociedad **TRIBU LATINA S.A y TRIBU NAZCA, S.A.**, presentó oposición contra la inscripción solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veinticinco de noviembre de dos mil trece, resolvió “(...) *Se tiene por no demostrada la notoriedad de las marcas “TRIBU” en clases 25, 32, 35 y 42 por parte de las empresas TRIBU LATINA, S.A y TRIBU NAZCA, S.A II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por MARIA GABRIELA MIRANDA URBINA, apoderada de TRIBU LATINA, S.A y TRIBU NAZCA S.A, bajo el expediente 2012-8319, contra la solicitud de inscripción de la marca*

TRIBU GLOBAL

CONOCIMIENTO TRIBAL

presentada por HOMER DÁVILA GUTIÉRREZ, en su condición de apoderado de GEO GROUP RESOURCES AND PROJECTS, S.A, la cual se acoge.III Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “TRIBU”, en clase 42 internacional, tramitada bajo el expediente 2012-8368, el cual fue acumulado en el presente asunto, solicitada por PEDRO OLLER TAYLOR, en su condición de apoderado especial de la empresa TRIBU NAZCA, S.A...”

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 04 de diciembre de dos mil trece, la Licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TRIBU LATINA S.A y TRIBU NAZCA S.A** de calidades indicadas al inicio, apeló la resolución final antes indicada.



QUINTO. 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Cordero Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos a nombre de la empresa **TRIBU LATINA, S.A:**

1. **TRIBU** Registro 148028 vigente hasta el 26/6/2014 para proteger y distinguir: Publicidad; gestión de de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina en clase 35.
2. **T.RIBU** Registro 143360 vigente hasta el 13/01/2014 para proteger y distinguir: Servicios de publicidad, diseño y creatividad en clase 35.
3. **T.RIBU LOUNGUE** Registro 149396 para proteger un establecimiento comercial dedicado a servicios de bar y restaurante.
4. **TERRITORIO T.RIBU** Registro 147295 vigente hasta el 17/5/2014 para proteger y distinguir “vestidos, calzado, sombrería, específicamente camisetas, camisas, blusas y sudaderas, en clase 25.



- 5- **LINEA T.RIBU** Registro 147294 vigente hasta el 17/5/2014 para proteger y distinguir “vestidos, calzado, sombrería, específicamente camisetas, camisas, blusas y sudaderas, en clase 25.
6. **T.RIBU SPIRIT** Registro 147296 vigente hasta el 17/5/2014 para proteger y distinguir “vestidos, calzado, sombrería, específicamente camisetas, camisas, blusas y sudaderas, en clase 25.
7. **T.RIBU O DOS** Registro 149438 vigente hasta el 27/8/2014 para proteger y distinguir “Aguas, minerales, gaseosas y bebidas no alcohólicas, en clase 32.
8. **TRIBU CERVEZA** Registro 149288 vigente hasta el 27/8/2014 para proteger y distinguir “Cerveza“ en clase 32. Titular TRIBU NAZCA S.A
9. **TRIBU NAZCA** Registro 224443 vigente hasta el 18/1/2023 para proteger y distinguir “Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industrial, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, servicios de sitios web, alojamiento de sitios informáticos, creación y mantenimiento de sitios web para terceros y servicios digitales” en clase 42.
10. **TRIBU NAZCA** Registro 224445 vigente hasta el 18/1/2023 para proteger y distinguir: “Servicios de asesoría en negocios comerciales”, en clase 35. (Resultando III de la resolución de las 14:44:58 del 25 de noviembre de 2013, folios 413 a 414).
11. Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Honduras se encuentra inscrita la marca de servicios TRIBU, propiedad de TRIBU NAZCA S.A, bajo el Registro No 10912 en clase 35 internacional.(Ver folio 180 del expediente)



12. Certificado de Registro de la República de El Salvador de la marca de servicios TRIBU, propiedad de TRIBU LATINA S.A, en clase 35 internacional. .(Ver folio 182 del expediente).

13. Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Nicaragua se encuentra inscrita la marca de servicios TRIBU, propiedad de TRIBU LATINA S.A, bajo el Registro No 82929 en clase 35 internacional.(Ver folio 184 del expediente).

14. Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Panamá se encuentra inscrita la marca de servicios TRIBU, propiedad de TRIBU NAZCA S.A, bajo el Registro No 143377 en clase 35 internacional.(Ver folio 184 del expediente).

15- Que la empresa de la marca **TRIBU** tiene 23 años de existencia, y cuenta con oficinas en 6 países de Centroamérica y con reconocimientos nacionales e internacionales: 6 premios oro en el Festival de Antigua, 7 premios oros en el Festival Ojo de Iberoamérica, 1 premio en el Festival de Cannes, 1 premio gran Efilie y 3 premios Effie, 4 años consecutivos como agencia del año en Costa Rica y 1 premio como mejor agencia en el festival Caribe. (Ver folios 192 ,279,)

16- Que en razón del posicionamiento y reconocimiento de la marca **TRIBU**, figuran dentro de los principales clientes: Movistar, Walmart, Purdy Motors, Universal y Nestlé (Fórmulas), Toyota, Daihatsu, Hino, Mc Donalds, Universal Latina. UAM, Credomatic, Bac San José, Importadora Monge, El Verdugo, Play, Protecto, Bridgestone, Firestone, Pipasa entre muchas otras.

17- Consta declaración jurada emitida por el señor Jorge Oller Alpírez, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **TRIBU NAZCA SOCIEDAD ANÓNIMA y**



Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la sociedad **TRIBU LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA** en la cual indica que ambas empresas pertenecen a un mismo grupo económico denominado **GRUPO TRIBU**. (Ver folio 190)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y ALEGATOS SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, indicó que la marca **TRIBU** propiedad de la empresa **TRIBU LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA** y **TRIBU NAZCA SOCIEDAD ANÓNIMA**, no cumple con los requisitos establecidos para reconocer la notoriedad de la marca, por lo que considera acoger la inscripción del signo solicitado “**TRIBU GLOBAL CONOCIMIENTO TRIBAL**”(Diseño).

Por su parte la apoderada de la apelante en su memorial presentado el día 04 de diciembre de 2013 indicó que la empresa **TRIBU LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA** es una empresa reconocida a nivel nacional e internacional dedicado a publicidad e investigación de mercados a efecto de generar estrategias publicitarias, señala que los logros reconocimiento y posicionamiento en el mercado de la empresa **TRIBU** se pueden resumir en 23 años de existencia, con oficinas en 6 países de Centroamérica y con reconocimientos nacionales e internacionales los cuales detalla: 6 premios oro en el Festival de Antigua, 7 premios oros en el Festival Ojo de Iberoamérica, 1 premio en el Festival de Cannes, 1 premio gran Effie y 3 premios Effie, 4 años consecutivos como agencia del año en Costa Rica y 1 premio como mejor agencia en el festival Caribe, agrega que es tal la relevancia y el reconocimiento de la empresa **TRIBU** por medio de sus empresas Tribu Latina S.A y Tribu Nazca S.A, que la misma cuenta al día de hoy con grandes clientes tanto en el mercado nacional como



internacional, posicionándola como una de las más relevantes agencias de publicidad. Dentro de los principales clientes se encuentran *Movistar, Walmart, Purdy Motors, Universal y Nestlé (Fórmulas), Toyota, Daihatsu, Hino, Mc Donalds, Universal Latina. UAM, Credomatic, Bac San José, Importadora Monge, El Verdugo, Play, Protecto, Bridgestone, Firestone, Pipasa* entre muchas otras, señala que su representada ha invertido grandes cantidades de dinero, esfuerzo, capital económico y humano, en la promoción, posicionamiento, publicidad y mercadeo de la marca **TRIBU**, agrega que la empresa **TRIBU** se encuentra conformada por las empresas **TRIBU LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA** y **TRIBU NAZCA SOCIEDAD ANÓNIMA**, indica que todos los elementos de notoriedad establecidos en la Ley, se encuentran contenidos en la marca de su representada, por lo que solicita se declare su notoriedad.

CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

A- DE LA NOTORIEDAD

Previo a analizar los elementos de prueba 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)



Cuando la marca alcanza el nivel señalado por la doctrina y cumple con los presupuestos normativos, surge la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, esto como parte del compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y 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 No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) supra citado. De esta norma y de la que a continuación se indicará, 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 o bien establecer la acción acorde a lo estipulado en el artículo 37 de la ley en mención.

En ese sentido, el artículo 44 de este cuerpo normativo, establece al igual que el anterior, la protección de las marcas notorias al indicar:

“ (...) 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 los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Bajo esta perspectiva, 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”.*

Es conveniente señalar que los factores apuntados resultan 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 N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

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 tesitura, 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...”

B - SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA Oponente. En el presente asunto, la parte opositora alegó la notoriedad de su marca como medio de defensa, aportando prueba documental para probar su dicho, por ende, corresponde a este Tribunal verificar si la marca **TRIBU** y su familia de marcas son notoriamente conocidas y en ese sentido se consideraran los siguientes aspectos: Comercialización de los productos que distingue la marca, la publicidad y promoción de la marca el grado de conocimiento de ésta en el público consumidor.

1- COMERCIALIZACION

Se aporta declaración jurada emitida por el señor Jorge Oller Alpírez, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **TRIBU NAZCA SOCIEDAD ANÓNIMA** y Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la sociedad **TRIBU LATINA SOCIEDAD**



ANÓNIMA que ambas empresas pertenecen a un mismo grupo económico denominado **GRUPO TRIBU**.

En cuanto al mercadeo de los servicios que **TRIBU** protege, es reconocida como una marca de servicios tanto a nivel nacional como internacional por medio de la constante difusión y reconocimiento que ha tenido a través de las sociedades **TRIBU NAZCA S.A** y **TRIBU LATINA S.A**

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma, de tal manera que en principio si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

En el caso analizado se reportan contrataciones de servicios desde el año 2010 al año 2012 lo cual deja ver un gran inversión en la comercialización de productos de la marca **TRIBU**, lo que demuestra un importante nivel de reconocimiento entre los consumidores de sus productos y los destinatarios de sus servicios y que se constituye en uno de los factores importantes que se deben tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

Consta a folios 78 a 178 facturas en las cuales se evidencia la contratación de servicios por parte de la empresa **TRIBU NAZCA S.A**, algunas se detallan a continuación:

Año	Ventas (en US\$)
10/01/2012	Factura # 5246 \$1000
12/01/2012	Factura # 5246 \$ 700
12/01/2012	Factura # 5270 \$ 1000
31/01/2014	Factura # 17341 \$ 4265.24



21/02/2012	Factura # 17482	\$ 2868.80
05/04/2012	Factura # 5553	\$ 1000
01/10/2012	Factura # 5705	\$ 1563
10/08/2012	Factura # 2244	\$ 1500
24/05/2011	Factura # 2355	\$1500
5/07/2012	Factura # 5584	\$ 1563

Los datos expuestos indican que se ha hecho una inversión significativa para dar a conocer la marca **TRIBU**.

2- LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LA MARCA.

El reconocimiento de la marca **TRIBU** impulsado por medio del servicio al cliente y publicidad y mercadeo anuales, ha logrado reconocimiento internacional en materia de publicidad, ganando el premio **León de Cannes** el cual es el mayor reconocimiento y premio a nivel internacional para premiar la creatividad y la comunicación, la cual premia a las mejores agencias de publicidad a nivel mundial por su desempeño creativo, además **TRIBU** ha ganado cuatro premios como agencia del año, generándole posicionamiento en el mercado costarricense y además cuenta con agencias en 6 países de Centroamérica.

En cuanto al ámbito de difusión la marca **TRIBU** cuenta con difusión en los ámbitos gráficos, televisivos, de radio, web y demás medios de comunicación existente que le otorga difusión en el público consumidor, siendo que en razón de su posicionamiento en el mercado empresas tales como *Movistar, Walmart, Purdy Motors, Universal y Nestlé (Fórmulas), Toyota, Daihatsu, Hino, Mc Donalds, Universal Latina. UAM, Credomatic, Bac San José,*



Importadora Monge, El Verdugo, Play, Protecto, Bridgestone, Firestone, Pipasa, Kimby, Cinta Azul, Zaragiza, As de Oros, Castillo del Roble, Ascan, Mimados.

3- LA EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO POR EL SECTOR PERTINENTE.

En el sector pertinente o relevante se asocia al ámbito en el cual se comercialice el producto o servicio que se distingue con la marca y del cual pueden formar parte una gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al mercado, siendo que de los estudios estadísticos analizados resultan útiles y eficaces para determinar el grado de conocimiento y difusión que tiene la marca frente a los consumidores, lo cuales determinan un alto grado de conocimiento de la marca **TRIBU**.

Para demostrar la difusión y conocimiento de la marca **TRIBU**, en el sector pertinente, la intensidad y difusión de sus servicios, así como la publicidad y uso constante de la marca, dicha marca es reconocida por el público consumidor desde el año 1989, generando un constante mercadeo de los servicios que protege, en el sector pertinente basta mencionar la denominación **TRIBU** para que el consumidor y público pertinente lo asocie con los servicios de publicidad, ello en virtud del posicionamiento logrado a través de los 23 años en el mercado, trabajo y colocación en el mercado de la publicidad e investigación de mercados, siendo que en razón de su posicionamiento en el mercado empresas tales como *Movistar, Walmart, Purdy Motors, Universal y Nestlé (Fórmulas), Toyota, Daihatsu, Hino, Mc Donalds, Universal Latina. UAM, Credomatic, Bac San José, Importadora Monge, El Verdugo, Play, Protecto, Bridgestone, Firestone, Pipasa, Kimby, Cinta Azul, Zaragiza, As de Oros, Castillo del Roble, Ascan, Mimados*, entre muchos otros han confiado sus campañas publicitarias a **TRIBU**, ello por la importancia y reconocimiento de **TRIBU** a nivel nacional e internacional para lo cual se aportan copias certificadas de las páginas de internet donde



consta dicha publicidad.

Según esta prueba, la marca **TRIBU** trascendió fronteras y se dedica a los servicios de *publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*, siendo que las sociedades **TRIBU NAZCA S.A** y **TRIBU LATINA S.A**, publicitan varios sitios de internet dentro de los cuales se destacan las siguientes direcciones: <http://www.tribuddb.com>, <http://www.tribuddb.com/socios-tribu/>, <http://www.tribuddb.com/mision>, <http://www.tribuddb.com/por-que-tribu/>, <http://www.tribuddb.com/nuestras-ideas-2/>, <http://pinterest.com/tribuddb/>

Es así como este Tribunal a través de la prueba aportada, ha podido determinar que los signos:

TRIBU, T.RIBU, TRIBU NAZCA, T.RIBU LOUNGUE, TERRITORIO T.RIBU, LINEA T.RIBU T.RIBU SPIRIT, T.RIBU O DOS . TRIBU CERVEZA, son marcas notoriamente reconocidas por el público consumidor y así se declara por parte de este Tribunal.

D - EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACION EMPRESARIAL Y APROVECHAMIENTO INJUSTO.

Determinada la notoriedad se procede ahora al análisis de los supuestos del artículo 8 inciso e), a efecto de determinar su aplicación para el caso concreto

Para abordar esta posición, es preciso señalar que la notoriedad por sí misma no es oponible per se a cualquiera que presente un signo similar.



El artículo 8 inciso e) indica:

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

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. (lo resaltado en negrita no es del original)”

De la norma trascrita se rescatan tres presupuestos; a) que el signo sea susceptible de confundir; b) que lleve al riesgo de asociación con ese tercero y c) se provoque un aprovechamiento injusto.

Como ya es conocido, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, que se presenta cuando entre dos o más signos se dan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las



palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Ahora bien, el riesgo de asociación se presenta cuando el signo propuesto o inscrito en este caso, genera en el consumidor la idea de que procede de un mismo origen empresarial y que el producto o servicio presenta las características en su composición y calidad. A su vez, esta asociación origina un aprovechamiento injusto del mercadeo y publicidad que realiza el titular del signo para posicionarlo en el mercado.

En este caso, al realizar el cotejo marcario en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (que establece el método de cotejo) cabe advertir que de la pronunciación correcta de la marca inscrita **TRIBU**, se denota identidad con el signo solicitado “**TRIBU GLOBAL CONOCIMIENTO TRIBAL**”(Diseño), en su palabra **TRIBU**. En ese sentido esas semejanzas tanto en lo gráfico como en lo fonético de los signos cotejados, son susceptibles de confundir al consumidor. Además conllevan a ese usuario a un riesgo de asociación, lo que provocaría un aprovechamiento injusto de parte del titular inscrito.

Además si se analiza el signo inscrito **TRIBU NAZCA** para proteger y distinguir “*Servicios*



científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industrial, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, servicios de sitios web, alojamiento de sitios informáticos, creación y mantenimiento de sitios web para terceros y servicios digitales” en clase 42, es incuestionable su similitud con el solicitado el cual protege en clase 42 internacional “investigación técnica”. Lo que impide incluso la aplicación del Principio de Especialidad tutelado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por la representante de la empresa oponente, existe identidad desde el punto de vista gráfico y fonético, con las marcas registradas por las empresas **TRIBU LATINA S.A** y **TRIBU NAZCA S.A** dado que no hay una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal identidad lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, además de que protegen los mismos productos, los cuales son susceptibles de relacionar entre sí.

Conforme lo indicado, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la coexistencia de las marcas, se promovería el riesgo de confusión de los signos de **GEO GROUP RESOURCES AND PROYECTS S.A** con los signos inscritos .

De lo expuesto se colige que, una vez declarada la notoriedad de los signos **TRIBU**, **TRIBU NAZCA** y su familia de marcas, conforme lo establecen los artículos 44, 45, así como el 8 inciso e), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se ha determinado que efectivamente entre el signo solicitado y los declarados notorios, cuyo titular son las empresas **TRIBU LATINA S.A** y **TRIBU NAZCA S.A**, existe riesgo de confusión y asociación empresarial, así como se podría dar un aprovechamiento injusto de estas marcas por parte de la empresa **GEO GROUP RESOURCES AND PROYECTS S.A**



Dado todo lo anterior, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la coexistencia de las marcas, se promueve el riesgo de dilución de las marcas **TRIBU, T.RIBU, TRIBU NAZCA, T.RIBU LOUNGUE, TERRITORIO T.RIBU, LINEA T.RIBU T.RIBU SPIRIT, T.RIBU O DOS . TRIBU CERVEZA**, ya que la marca solicitada lo es para proteger productos relacionados con los protegidos por las marcas inscritas. La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, como resulta de las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”*.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por la representante de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a servicios que son susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la dilución de las marcas inscritas. De permitirse el registro de la marca de servicios **Tribu Global Conocimiento Tribal (Diseño)** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, aunado al hecho de que estamos en presencia de una marca notoria, por lo que lo procedente es declarar con lugar



el recurso de apelación presentado por la Licenciada Maria Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de las sociedades **TRIBU LATINA S.A** y **TRIBU NAZCA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veinticinco de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por la empresa **GEO GROUP RESOURCES AND PROYECTS S.A** .

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara: **I.** Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de las sociedades **TRIBU LATINA S.A** y **TRIBU NAZCA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veinticinco de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca solicitada. **II. Se acoge** la solicitud de inscripción de la marca “**TRIBU**”, en clase 42 internacional, tramitada bajo el expediente 2012-8368, solicitada por **PEDRO OLLER TAYLOR**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRIBU NAZCA, S.A** **III.** Se tiene por demostrada la notoriedad de



las marcas “TRIBU” en clases **25, 32, 35 y 42** por parte de las empresas **TRIBU LATINA, S.A y TRIBU NAZCA, S.A**”. Tome nota el Registro de esa característica de notoriedad. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros
TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.41.33