



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2010-0845-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “INA”

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 4847-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1105-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cero minutos del nueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Laura Aguilar Soto**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1069-845, en su calidad de apoderada especial de la empresa **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y nueve segundos del siete de septiembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de junio de 2009, la señora **Denise Garnier Acuña**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de apoderada de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, solicitó la inscripción de la marca de comercio: “**ina**” en **clase 30** Internacional, para proteger; “**Café, té cacao, azúcar arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del**



café; harinas, preparaciones hechas a base de harinas, preparaciones hechas a base de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles, miel jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo, galletas y pastas.”

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y seis y doscientos treinta y siete, de los días tres, cuatro y siete del mes de diciembre de dos mil nueve, y en razón de ello el representante del **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, se opone a la solicitud de inscripción de la marca de comercio: “**ina**” en **clase 30** Internacional, presentada por la señora **Denise Garnier Acuña**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y nueve segundos del siete de septiembre del dos mil diez, resolvió la solicitud y oposición formuladas, expresando; “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**ina**” en clase 30 Internacional, presentada por la señora **DENISE GARNIER ACUÑA**, apoderada especial de **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA**, la cual se acoge. (...).*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, la representante *del **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)***, interpone para el día 30 de septiembre de 2010, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas veintiséis minutos con veinticuatro segundos del ocho de octubre del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...): *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...)* y *admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”



SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial constan la siguiente marca inscrita:

1.- Señal de Propaganda; bajo el registro número **188729**, en **clase 50** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente al INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, inscrita desde el 03 de abril de 2009, para proteger y distinguir; *“Para promocionar y publicar servicios de educación y esparcimiento especialmente la Capacitación y Formación Profesional. Para acompañar a la marca INA LLAVE DEL PROGRESO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.”* (doc. v.f 89 y 90)



2.- Marcas de Servicios; bajo los registro número **169790**, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, pertenecientes al INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE,



inscritas desde el 31 de julio de 2007 y vigentes al 31/07/2017, para proteger y distinguir;
“Servicios de educación y esparcimiento específicamente la Capacitación y Formación Profesional.” Diseños: (doc. v.f 91 y 92.)



3.- Marcas de Servicios; bajo los registro número **169781**, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, pertenecientes al **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, inscritas desde el 31 de julio de 2007 y vigentes al 31/07/2017, para proteger y distinguir;
“Servicios de educación y esparcimiento específicamente la Capacitación y Formación Profesional.” Diseños: (doc. v.f 93 y 94.)



4.- Marcas de Servicios; bajo los registro número **169782**, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, pertenecientes al **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, inscritas desde el 31 de julio de 2007 y vigentes al 31/07/2017, para proteger y distinguir;
“Servicios de educación y esparcimiento específicamente la Capacitación y Formación Profesional.” Diseños: (doc. v.f 95 y 96.)



5.- Marcas de Servicios; bajo los registro número **169789**, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, pertenecientes al **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, inscritas desde el 31 de julio de 2007 y vigentes al 31/07/2017, para proteger y distinguir; *“Servicios de educación y esparcimiento específicamente la Capacitación y Formación Profesional.” Diseños: (doc. v.f 97 y 98.)*



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, determina que no existe relación entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y sus servicios como institución oponente y el signo marcario solicitado el cual pretende proteger *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, preparaciones hechas a base de harinas, preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo, galletas y pastas,* por lo que de conformidad con el principio de especialidad y los artículos 8 inciso a) de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos y 24 inciso e) de su Reglamento, aceptando la inscripción del signo marcario, ya que no existe similitud entre los productos que protegen los signos contrapuestos y en ese sentido no se genera confusión al consumidor. Además el oponente, no aporta la prueba necesaria para demostrar la notoriedad de las marcas a nombre de su representado, razón por la cual se debe de negar tal solicitud.



Por su parte la representante del **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó: “Que el Registro rechazó la oposición incoada por mi representada, ante la falta de prueba que permita demostrar la notoriedad de sus signos, en virtud de que no cumple a cabalidad los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la cual debe demostrarse la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad de la marca, la antigüedad y su uso constante, el análisis de producción y mercadeo de los productos y servicios que la marca distingue. Resulta ineludible entonces que el reconocimiento del que goza la institución en la población nacional, podría ser aprovechado por otra entidad privada, en este caso la **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTARIA**, en clara lesión al ordenamiento jurídico, por cuanto no se entiende existiendo una Institución Pública con la trayectoria de larga data, y siendo público y notorio su quehacer en el ámbito nacional, decide obviar la existencia de las circunstancias enumeradas anteriormente. No lleva razón el Registro al indicar que la marca de mi representada no es una marca notoria, por cuanto es tal su notoriedad que haría innecesaria la prueba, no obstante, para dichos efectos se aportó prueba en este momento y así demostrar que la marca (**INA**) posee notoriedad. Que el Registro, por medio del citado pronunciamiento estaría permitiendo que una empresa privada pueda hacer uso de las abreviaturas del Instituto Nacional de Aprendizaje (**INA**) que es una marca registrada, para la venta de sus productos, sin haber generado las empresas del solicitante, una imagen previa, haciendo uso de la que ya ha consolidado la entidad estatal a lo largo de una trayectoria intachable. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (**INA**) como se ha indicado ostenta la capacidad para vender los productos, que con ocasión de la actividad formativa, se pueda generar lo anterior conforme se desprende del artículo 15 inciso d) de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, como parte de las fuentes de financiamiento de la Institución y artículo 18 de la mencionada Ley antes indicada, asimismo el artículo 128 in fine del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que faculta a la Administración a vender al público los productos que produce. Que la Institución si hace ventas de sus bienes, y es por ello que, tal y como se evidencia en la prueba que se aporta a tales efectos, véase en este



punto el informe consolidado de ventas institucionales en el año 2010. Que dentro de la estructura formativa y organizativa institucional existe un subsector de Panadería, cuyo producto final se encuentra en la clase 30 internacional, mismo que pretende proteger la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTARIA S.A**, es claro que al hacerse uso de la marca **(INA)** para la identificación de los citados productos, se generaría confusión entre los productos asociados a la marca **(INA)** de mi representada y los que pretende proteger la empresa solicitante. Se extraña de la resolución impugnada, un pronunciamiento por parte del Registro respecto de la existencia de similitud de los signos distintivos utilizados por la empresa que solicita la inscripción, pues esta representación hizo ver en el escrito de oposición la existencia de similitud en el diseño de la marca a inscribir, la cual al igual que el de la Institución carece de puntos que separen las siglas y que igualmente se encuentra conformado por letras minúsculas, aspecto del que se omitió valoración en la resolución harto citada. Por otra parte existe en la normativa internacional e incluso en derecho comparado, con una prohibición de utilizar nombres, marcas o abreviaturas de las entidades públicas, toda vez que es de suyo la existencia de una confusión intrínseca que deviene en la irremediable imposibilidad de subsistencia de la solicitud de inscripción. Desde esta óptica parece lógico entender que para adoptar el nombre o denominación de una sociedad, y consecuentemente inscribir una marca, se deberá establecer como limitación que la denominación completa o abreviada o razón social no sea igual o semejante a otra preexistente, dada la confusión que ello puede causar, tal como ocurre en este caso, en que existe similitud fonética entre la abreviatura de la Institución, que además es mejor conocida por el público nacional por su abreviatura, dado que es mucho más sencillo de que se perpetuó en sus mentes, y la marca **INA** de la que se solicita su inscripción. Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas esbozadas, con la prueba aportada con ocasión de la oposición de la inscripción de marca y la que se aporta en este acto, se acoja la pretensión de denegar la inscripción de la marca de comercio, en clase 30 internacional, solicitada por la empresa Industria Nacional Alimentaria, por lesionar derechos de terceros, es este caso de una entidad estatal denominada Instituto Nacional de Aprendizaje.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) aplicado por el Registro al caso concreto, debió ser relacionado con el inciso b) de ese numeral, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo dicha perspectiva, este Tribunal difiere de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que al realizar el análisis queda claro que la solicitud de la marca de comercio solicitada “**ina**” por la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTARIA S.A** y las marcas inscritas propiedad del **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE** con



registros números **188729, 169790, 169781, 169782, 169789**, bajo la denominación “**ina (diseño)**”, todas en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza, por cuanto contienen tal similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual** ya que a nivel gráfico ambos signos utilizan dentro de su estructura gramatical las mismas letras **i n a**, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con los de las marcas inscritas, y en consecuencia se genera **confusión auditiva** por cuanto dada esa identidad conlleva una fonética afín, por lo que de existir ambos signos en el mercado el consumidor medio la va a identificar como si fuese del mismo origen.

Ahora bien, en cuanto a su connotación **ideológica** tenemos que la denominación “**ina**” propiedad del Instituto Nacional de Aprendizaje, a nivel nacional es conocida como institución de enseñanza técnica, dentro del cual se ofrecen cursos de gastronomía y entre ellos el de repostería, conocimiento que no es ajeno al público consumidor, por lo que de permitirse su coexistencia registral de la marca solicitada va a producir un impacto directo en el mercado, dado que si bien es cierto protegen productos en distintas clases de nomenclatura internacional, éstas se encuentran relacionadas con una misma actividad, induciendo a que el consumidor al ver estos productos en el mercado los relacione como provenientes de **INTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**. Obsérvese que podría existir un riesgo de confusión y asociación con la marca inscrita, razón por la cual el Registro debió rechazar la solicitud al transgredirse el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Asimismo, debió ser considerado la aplicación del artículo 7 inciso n) por cuanto de la solicitud se desprende una causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas, en virtud que en él se establece: “*Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.*” Siendo que el Instituto Nacional de Aprendizaje es una Institución Gubernamental Semiautónoma, creada por la Ley No.3506 del 21 de mayo de 1965, no podría



obviarse el hecho de que es parte integral del Estado y que la marca INA de su pertenencia, constituye dentro del ambiente laboral costarricense un sello de garantía, ya que esta Institución es rectora de la formación profesional en Costa Rica, y así lo indica el artículo 2 de la citada Ley al decir:

“El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad contribuir al desarrollo económico y al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo costarricense, por medio de la formación de aprendices y la capacitación, tanto de los trabajadores al servicio de la industria, minería, la agricultura, la ganadería, el comercio y los servicios, como de los empleados y funcionarios del Estado y de sus Instituciones autónomas y semiautónomas.”

La marca INA trasmite al consumidor una identidad solida, clara y precisa, de tal forma que al visualizarlo el público de inmediato la asocia al Instituto Nacional de Aprendizaje y por ende a la formación educacional. Por estas razones la solicitud de la marca INA hecha por Industria Nacional Alimenticia S.A, violenta el citado artículo siendo imperativo su rechazo.

Ahora bien en cuanto al tema de la notoriedad de las marcas, es importante para este Órgano de alzada, 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). La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento 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, 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) 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 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. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias al decir:

“(…) 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, de 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:

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

a) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la



marca.

b) La antigüedad de la marca y su uso constante.

c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,

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 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...”

En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados, con el fin de definir si ese signo



ha alcanzado tal característica. Conforme al artículo 45 antes citado se debe de tener en cuenta varios criterios entre ellos, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de difusión, su antigüedad y de ser posible un análisis de producción y mercadeo.

Respecto a la prueba de antigüedad, esa característica el Tribunal la ha comprobado mediante los certificados de inscripción de la marca en los diferentes registros a nivel mundial o bien a nivel nacional. Conforme a lo expuesto de los folios 89 al 98 existen inscritos en Costa Rica, la señal de propaganda INA (diseño) bajo el número 188729, con fecha de inscripción en el año 2009; la marca de servicios INA (diseño) bajo el número 169790, con fecha de inscripción del año 2007; marca de servicios INA (diseño) bajo el número 169781, con fecha de inscripción del año 2007; marca de servicios INA (diseño) bajo el número 169782, con fecha de inscripción del año 2007 y por último INA (diseño) bajo el número 169789 igualmente con fecha de inscripción de julio de 2007. Obsérvese que desde el año 2007 se encuentra dentro de la corriente registral dicha marca, con lo cual y en comparación con la solicitada que data del año 2009, el signo INA ejerce un derecho prioritario y exclusivo que conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas, inicialmente debe protegerse.

Siguiendo con el análisis y conforme a la prueba constante en el expediente se observa, que dentro de las actividades de formación y capacitación que promueve el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y que es titular de las marcas inscritas, se encuentra precisamente la gastronomía y así se desprende de las diversas ilustraciones contenidas en la página 16 del folleto de Información de Cursos y de las páginas 17, 41 y 77 del folleto del Plan Estratégico Institucional de dicha entidad. Además los folletos indicados le dan mercadeo y publicidad a este Instituto, con lo cual se estaría comprobando la extensión de su conocimiento no solo por el sector pertinente del público, sino a nivel nacional. Lo anterior se refuerza con la publicidad traída al expediente mediante el CD rotulado con número 1, en donde se indica diferente publicidad en los medios escritos concretamente periódicos a nivel nacional; como fascículos sobre los productos que promueve, entre ellos, como ya se indicó el gastronómico.



En el CD número 2, igualmente ofrecido como prueba, se indica publicidad adherida en autobuses, así como los MUPYS que se encuentra en las diversas paradas de autobuses. En el CD número 3 que proyecta el 45 aniversario del Instituto Nacional de Aprendizaje se reflejan diversas vallas publicitarias y folletos de los diferentes cursos que se imparten entre ellos los de alimentos.

Conforme lo expuesto al determinar este Tribunal con la prueba aportada por el apelante que el signo en conflicto es notorio y que existe en el mundo marcario desde el año 2007, que ha sido inscrito en Costa Rica con antelación al solicitado, que sus marcas han sido ampliamente difundidas y en el caso concreto para aspectos gastronómicos, cumpliendo con la extensión y difusión de su conocimiento por más de 45 años, con lo que le da consolidación dentro del mercado costarricense, además de ser un signo utilizado por una Institución Pública, y determinar que efectivamente el signo solicitado y el inscrito son idénticos en su parte denominativa, y que en cuanto a los productos pretendidos y los servicios protegidos por la inscrita están relacionados, pudiendo existir un riesgo de confusión con evidente perjuicio para el consumidor y un aprovechamiento injusto de la marca INA inscrita, tal como lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la señora **Laura Aguilar Soto**, apoderada del **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y nueve segundos del siete de septiembre del dos mil diez, la que en este acto se revoca, para que el Registro, proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca “**INA**” solicitada por la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA S.A**, y se declare que la marca **INA** propiedad del **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE** es notoria.

SEXTO. EN CUANTO AL 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, 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, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura Aguilar Soto**, apoderada especial del **INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y nueve segundos del siete de septiembre del dos mil diez, la cual en este acto se revoca, y se ordena al Registro, proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“INA” en clase 30 Internacional**, solicitada por **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA S.A.** Por consiguiente se declara la notoriedad del signo distintivo INA propiedad del INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora