



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0347-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de comercio “Subaru”

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 3739-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1129-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del catorce de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón, domiciliada en 7-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta minutos con trece segundos del veintitrés de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el 26 de abril de 2010, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por Ingrid Vega Moreira, empresaria, con cédula de identidad uno- mil catorce- quinientos sesenta y siete en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía **DREAMS WORLD J y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres – ciento uno- quinientos ocho mil novecientos sesenta y cuatro,



domiciliada en San José, solicita la inscripción de la marca de comercio “**Subaru**” para proteger y distinguir: Utensilios y recipientes para la casa o la cocina, peines y esponjas, cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar) materiales para la fabricación de cepillo, artículos de limpieza, estropajos de acero, vidrio en bruto semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción) cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

SEGUNDO: Que publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2010, suscrito por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, presenta oposición a la inscripción de la marca dicha.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, treinta minutos con trece segundos del veintitrés de marzo de dos mil once, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA** y acoger la inscripción de la marca “**SUBARU**” solicitada por **DREAMS WORLD J y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA.**, resolución que es apelada y por esa 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose que el hecho probado primero referente a las marcas inscritas encuentra su sustento de folios 113 a 115 del expediente. Además



este Tribunal enlista también como relevantes en ese sentido para la resolución del proceso, los siguientes:

1. Copias Certificadas de la página web www.fhi.co.io (Ver Folios 40 al 71)
2. Copia Certificada de la página web www.subaru.co.cr (Ver folio 72 al 73)
3. Copia Certificada de la página web www.subaru-global.com (Ver folio 74 al 75)
4. Copias Certificadas que corresponden a la traducción al idioma español de los folios 42 al 59, 61 al 62, 64 al 74.(117 al 170)

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, indicando que es claro que no existe relación o nexo entre los productos que protegen las marcas inscritas pertenecientes a la sociedad oponente y los productos que desean distinguirse mediante el signo solicitado por lo que de conformidad con el Principio de Especialidad , contenido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el 24 del Reglamento de la misma ley, inciso e), y que además el oponente en representación de **FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA(ALSO TRADING AS TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD (FUJI)**, no aporta la prueba necesaria para demostrar la notoriedad de los signos marcarios a nombre de su representada, y la marcada diferencia entre los productos que protege el signo marcario inscrito impide que se genere confusión al público consumidor.

El apelante alega que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se basa en consideraciones que carecen de fundamentos de peso, y es Subaru un fabricante de automóviles japonés, subsidiaria de la compañía **Fuji Jokogyo Kabushiki Kaisha (Fuji Heavy Industries)**, para lo cual hace una reseña histórica de la empresa y de los vehículos marca “Subaru”. Continua



diciendo que FUJI es propietaria de las marcas SUBARU inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica, bajo los números de registro 52534, 93241, 115421 desde el año 1977 , y adicionalmente adjunta el listado de las marcas registradas de FUJI que se utilizan en conjunto con la denominación SUBARU, como IMPREZA, FORESTER, LEGACY, OUTBACK, HIBRID, SVX, JUSTY, VIVIO, que constan en la página web www.subaru-golbal.com y [HTTP://WWW.FHI.CO.JP](http://www.fhi.co.jp), lo que traduce un mejor derecho o prioridad frente a la solicitud de DREAMS WORLD. Se refiere además a la notoriedad de la marca Subaru y su uso en el mundo, siendo ampliamente conocidas en el mundo, en el que se incluyen automóviles, partes de automóviles , accesorios, componentes, aviones partes , camiones de carga, motores y varios tipos de productos. Adicionalmente SUBARU ha invertido recursos importantes en la publicidad y promoción de sus marcas alrededor del mundo, asimismo para evidenciar que la marca es famosa y reconocida desde hace varios años a nivel mundial , adjuntan la primera plana www.subaru-global.com la cual remite a las páginas web en más de 60 países en el mundo donde se comercializa e utiliza la marca SUBARU, igualmente es un producto ampliamente conocido en el mercado costarricense, y se adjunta una plana de la página web de la corporación en Costa Rica, www.subaru.co.cr, donde se vende los productos SUBARU hace mas de 20 años. Finalmente se refiere a la marcada similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca impugnada y la marca de su representada, generando un riesgo de confusión para el consumidor, así como un riesgo de asociación con la marca SUBARU, propiedad de FUJI.

CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. 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).

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

*“(…) **I.-** Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado pro Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. **Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se***



estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales (...)”. (Lo resaltado en negrita no es del original).

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 6bis 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, 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 No. 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) 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. (...)”.

SEXTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA Oponente. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala este Tribunal como válida para declarar la notoriedad de la marca “**Subaru**”. Tales documentos son los siguientes: 1. Copias Certificadas de la página web www.fhi.co.io (Ver folios 40 al 71) 2. Copia Certificada de la página web www.subaru.co.cr (Ver Folio 72 al 73) 3. Copia Certificada de la página web www.subaru-global.com (Ver folio 74 al 75) 4. Copias Certificadas que corresponden a la traducción al idioma español de los folios 42 al 59, 61 al 62, 64 al 74; documentos estos, que en relación con el signo “**Subaru**”, dejan demostrada su notoriedad, mediante publicidad reconocida por el público consumidor en varios países, de conformidad con los criterios que establece el artículos 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que, dentro del sector pertinente, la marca “**Subaru**” es notoria y por ende, debe protegerse, toda vez con lo que al efecto establece la doctrina sobre este punto:

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

De lo que se infiere que, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con



anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca no inscrita, por haber tenido un uso.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiriera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio, tal como sucede con la marca **Subaru**, propiedad de la empresa **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, lo cual y para la mente del consumidor, la marca **Subaru** de inmediato la relaciona son los vehículos marca Subaru y todo tipo de repuestos para estos, siendo indiscutible, en virtud de el posicionamiento que ha tenido ese signo a través de muchos años dentro del comercio automovilístico internacional, hace que haya adquirido esa característica que sin duda alguna le otorga *notoriedad*, contrario a lo mantenido por el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución apelada.

Al adquirir esta particularidad rompe el principio de especialidad y trasciende su oponibilidad a todas aquellas marcas que se le opongan, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve a un riesgo de asociación con un tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.



En los argumentos de la oposición y por consiguiente también de la apelación se invoca el prestigio y renombre de la marca opositora **Subaru**, propiedad de de la empresa **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, y su trayectoria histórica, alegando en forma expresa su notoriedad. No obstante, el artículo 44 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, permite que “*de oficio*” o a instancia del interesado se rechace una marca que sea o resulte una reproducción de una marca notoria. Así también el artículo 307 de la Ley General de la Administración Pública, permite a la Administración prescindir de prueba cuando tenga por ciertos los hechos si son públicos o notorios. En el caso de marras, a contrario de lo resuelto por el **a quo**, considera este Tribunal que existe prueba suficiente que demuestra la notoriedad del signo “**Subaru**”, propiedad de la empresa oponente **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA.**, prueba mediante la cual se determina que la marca opositora es pública y notoria, el renombre y fama de ésta, del que pretende inscribir la empresa **DREAMS WORLD J y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**. Así las cosas, inscribir la marca solicitada, crearía riesgo de confusión y riesgo de asociación, violentando los incisos a), b) y e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del *riesgo de confusión*, que queda



previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado. Debiendo además tomar en cuenta como ya se dijo supra, que también se ven violentados los incisos b) y e) del citado artículo 8, de repetida cita, en cuanto disponen:

“b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

[...]

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.”

Partiendo de lo anterior, si cotejamos los signos enfrentados, nos damos cuenta que dichas marcas, sea la solicitada y la oponente, son gráfica y fonéticamente idénticas y es precisamente la parte denominativa de dichas marcas, el medio por el cual se capta el interés del público consumidor en relación a sus productos o servicios.



Al observarse que existe identidad gráfica y fonética, resultan idénticas la marca solicitada con respecto a la marca “**Subaru**”, propiedad de **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA.**, y por ser esta última notoria como se dijo anteriormente, rompiendo con el principio de especialidad marcario, considera este Tribunal que el signo propuesto es susceptible de crear confusión al consumidor, toda vez que los induciría a asociarlos entre sí, pudiendo llevar a ese público a pensar, que la solicitada se refiere a la marca que publicita la Agencia de Vehículos, no compartiendo además esta Instancia los fundamentos dados por el **a quo**, al no admitir como válida la prueba presentada por la oponente, al manifestar *“Al realizarse la valoración de la anterior prueba, a efectos de determinar la notoriedad, se observa que el solicitante aporta como prueba los certificados de propiedad de Japón debidamente traducidos y legalizados en su país de origen, no obstante, en las fotocopias de los certificados de registros de los Estados Unidos y en los documentos oficiales proporcionados por el recurrente, estos se encuentran debidamente traducidos, no así su legalización, en virtud de lo cual la prueba aportada es insuficiente para determinar con certeza la notoriedad de la marca oponente ”*, por cuanto tal y como a sido sostenido por este Tribunal en resoluciones anteriores, los documentos tomados de la Web que presentó a los autos la empresa **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA.**, **no se les debe exigir** que contengan, además, su autenticación consular y respectiva legalización, tramites que están regulados en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular (Nº 46, del 7 de junio de 1925).

Entonces, si la Internet es una red informática internacional, que conecta todo tipo de ordenadores con la idea de compartir globalmente información mediante el uso de tecnologías de almacenamiento y consulta de datos, eso quiere decir que los acontecimientos que tienen lugar en ella, no están ocurriendo, propiamente, en los países donde se encuentran físicamente quienes introducen tales datos, o en donde se tienen en funcionamiento los servidores informáticos, sino en lo que se ha dado en llamar, metafóricamente, como *“ciberespacio”* (véase en igual sentido: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberespacio>), que es el continente en el que se deben ubicar los objetos e identidades que existen dentro de la citada red informática.

Bajo esa tesitura, en el estado actual de las cosas no interesa, realmente, en materia de Internet,



saber la identidad y la localización física de los participantes en ella, por cuanto, como regla de principio, resultan imposibles de determinar debido al anonimato o pseudoanonimato que gobierna ese ámbito. De esto se sigue, entonces, que a la Web no se le pueden aplicar las leyes de algún país determinado, corolario de esto es que no sea viable, en la actualidad, la designación de un sujeto, que entre otros menesteres más pueda “autenticar” documentos privados provenientes de la Internet, con el propósito de que luego una autoridad superior suya los pueda “legalizar”.

En definitiva, no es jurídicamente exigible a los documentos cuestionados, que cuenten con una autenticación consular y legalización; de manera contraria al criterio del Registro **a quo**, este Tribunal los debe tener como válidos con la certificación de una autoridad notarial, en la cual se encuentra implícita la fe pública del notario, mencionado por el artículo 31 del Código Notarial, que literalmente indica:

“Efectos de la fe pública

El notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y obligaciones, dentro de los límites que la ley le señala para sus atribuciones y con observación de los requisitos de ley.

En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él.

El concepto de fe pública consiste en creer en algo que no se ha percibido directamente por los sentidos; la certeza de lo que no se ve; aceptar lo que otro dice, teniendo el convencimiento de tener una cosa por cierta y con lo que se presumen ciertas las manifestaciones realizadas por el notario en los documentos autorizados por él, o bien como lo menciona la doctrina que avala el anterior criterio:

“El concepto jurídico de la fe pública no será la convicción o creencia del espíritu en lo que no se ve, sino la necesidad de carácter jurídico que nos obliga a estimar como auténticos e indiscutibles los hechos o actos sometidos a su amparo, queramos o no queramos creer en ello”



GIMENEZ ARNAU (ENRIQUE). Derecho Notarial, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra SA, 1976, p.38.

Asimismo observa este Órgano Colegiado que las certificaciones notariales aportadas cumplen fielmente con lo establecido en los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, publicado en El Boletín Judicial N° 99 de 24 de mayo del 2007, en sus artículos 71 y 72 que refieren sobre la Certificación de medios electrónicos y sus requisitos, constituyéndose de esta forma en elementos suficientes para tener por demostrada la notoriedad de la marca “**Subaru**”, propiedad de **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA**.

Así las cosas, el signo propuesto, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y el riesgo de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular del distintivo marcario ya registrado, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es por ello que a la empresa **FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, le asiste un mejor derecho al ser una marca notoria, pudiendo por lo consiguiente, oponerse al uso de la marca solicitada por la compañía **DREAMS WORLD J y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**, y en ese sentido, los alegatos del oponente deben ser acogidos por este Tribunal, al ser la marca “**Subaru**” notoriamente conocida en otros países.

SETIMO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo



del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado de la empresa **FUJI JOKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta minutos con trece segundos del veintitrés de marzo de dos mil once, la cual se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33