



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0329-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Ft FATTACHÉ (DISEÑO)”

HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 14530-07)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1173-2011

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Cecilia Castro Calzada**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0561-0190, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Florida, domiciliada en 3326 Mary Street, Suite 603. Miami, Florida 33133, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y siete minutos y diecisiete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2007, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Minor Rodolfo San Silvestre**, mayor, casado una vez, Técnico en Naturismo, titular de la cédula de identidad No. 4-0130-0364 en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía



MEDICAL HERBAL SOCIEDAD ANONIMA, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Ft FATTACHÉ (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: *“productos medicinales hechos a base de productos naturales, que fortalecen el sistema inmunológico*, en clase 05 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2008, la Licenciada **Ana Cecilia Castro Calzada**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, presentó oposición a la inscripción de la marca dicha, con base en la notoriedad de la marca de su propiedad “**FATTACHE**”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con treinta y siete minutos y diecisiete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil nueve, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por la Licenciada **Ana Cecilia Castro Calzada** en representación **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Ft FATTACHÉ (DISEÑO)**”, en clase 05 internacional, solicitada por el señor **Minor Rodolfo San Silvestre**, 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados relevantes para la resolución del presente proceso, los siguientes:

1. Que la marca “**FATTACHÉ**” se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Marcas de los Estados Unidos de América, a nombre de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS**, según consta en los certificados de registro Nos. 2,527,518 y 2,100,233, registradas el 8 de enero de 2002 y el 23 de setiembre de 1997, respectivamente, cuyo primer uso en los Estados Unidos de América se certifica en dichos documentos desde el 30 de noviembre de 1995, y su entrada al comercio de los Estados Unidos de América se certifica desde el once de enero de 1995, con sus respectivas traducciones. (ver folios 143 al 147, 94 al 99 y del 200 al 205)
2. Que constan en el expediente copias certificadas de las fotografías tomadas a productos **FATTACHÉ** en exhibición, así como etiquetas de los mismos. (ver folios 130 al 142)
3. La existencia del Vademecum del medicamento natural **FATTACHÉ**, el cual es producido en los Estado Unidos de América (ver página 15 del mismo). (Adjunto al presente expediente)
4. Que constan el expediente copias selladas por la Notaria Pública Ana Cecilia Castro Calzada de Brochures, hojas informativas y publicitarias del producto **FATTACHÉ**, propiedad de la empresa oponente. (Ver folios 67 al 84)
5. Que en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, se encuentran registradas las Patentes de Invención Nos. números 5,795,576, registrada el 18 de agosto de 1998; 5,891,444, registrada el 6 de abril de 1999; 6,048,532, registrada el 11 de abril de 2000; 6,200,574, registrada el 13 de marzo de 2001; y 6,447,812, registrada el 10 de setiembre de 2002; todas registradas a nombre de José A. Díaz y de Eduardo M. Naranjo, como inventores, ambos en forma personal, y que relatan la formulación química para la eliminación de grasa y colesterol en el cuerpo humano,



según consta en los certificados de registro aportados al expediente. (ver folios 32 al 42)

6. Que constan en el expediente copias simples de páginas de internet que hacen referencia a la existencia, comercialización y publicidad de la marca “FATTACHÉ” de la empresa oponente. (ver folios 43 al 53)
7. Que constan en el expediente copias firmadas y selladas por la Notaria Pública Ana Cecilia Castro Calzada de los Certificados de Renovación de la marca “FATTACHÉ”, en clase 05 de la nomenclatura internacional de los países de Chile y Venezuela. (ver folios 65 y 66)
8. Que el señor Eduardo M. Naranjo, con único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, según el Poder que consta en autos (ver folios 58 al 60), es el Director de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, que resulta ser la desarrolladora posteriormente del producto “FATTACHÉ” con fundamento en las patentes de invención registradas y descritas en el punto 5 anterior.

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

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, indicando que analizado el caso que nos ocupa, se observa que no consta la inscripción del signo marcario “FATTACHÉ” en nuestro país, siendo el derecho marcario de carácter territorial cuya única excepción a dicho precepto es la notoriedad, misma que no se demostró en el presente asunto, y al no existir un derecho marcario a nivel nacional; no existe impedimento alguno para la inscripción del signo marcario, en virtud de la cual la presente oposición se rechazó, y se acogió la solicitud de inscripción de la marca “**Ft FATTACHÉ (DISEÑO)**” solicitada por la empresa **Medical Herbal S.A.**



El apelante alega en sus agravios que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se basa en consideraciones que carecen de un fuerte fundamento, ya que quedó probado en autos el registro de la marca “FATTACHÉ” en su país de Origen, sea los Estados Unidos de América, con los certificados aportados a los autos, y que adicionalmente quedó demostrado en autos que la empresa HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS tiene debidamente registrada la Patente de dicho producto, o sea no solamente la marca, sino la fórmula científica de dicho producto, con dichos certificados, siendo que su representada no solo ha registrado una marca arbitrariamente, sino además las formulaciones químicas para la producción de FATTACHÉ, producto que por demás está decir es muy famoso en su país de origen, siempre relacionado con el adelgazamiento, y es que ahora la empresa MEDICAL HERBAL S.A., a partir de su pretensión de registrar dicha marca en Costa Rica, se quiere aprovechar de la fama y posicionamiento que dicho producto tiene en el mercado internacional y además en el nacional; usurpación que causaría un beneficio ilegal a MEDICAL HERBAL S.A. y un perjuicio evidente y total a la empresa HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS LLC., que no puede ser permitida, sobre todo porque se ha demostrado bastante la posesión de la marca por parte de su dueño original, de su creador intelectual y químico, de su poseedor comercial, por medio de documentos legales de registro de la misma y de documentos de difusión y mercadeo comercial de la misma. Señala que la notoriedad de la marca queda plenamente demostrada con los documentos aportados, en su país de origen por supuesto, y una notoriedad por una vía mundial, actual, que no tiene fronteras, como lo es el internet, o sea, que no se podría descartar que, siendo una marca y un producto notoriamente conocido a partir de su difusión por Internet, es notoriamente conocido en Costa Rica, ya que los nuevos métodos de comercialización, los verdaderamente eficaces, son virtuales, o sea por Internet. Alega que no puede ni debe limitarse la notoriedad de una marca y de un producto o servicio, a los métodos antiguos de difusión y mercadeo de un producto, ni mucho menos al hecho de que esa difusión se haga localmente, indica que Internet es la herramienta más eficaz, masiva, elocuente, y directa, para promocionar y posesionar un producto, servicio, empresa, etc., ya no en la pequeñez de la localidad, sino en la amplitud mundial. El aprovechamiento injusto de la



marca FATTACHÉ por parte de la empresa MEDICAL HERBAL S.A., no debe ser premiado con una resolución satisfactoria. FATTACHÉ es una marca notoriamente conocida por un mercado de cinco billones de personas que tienen acceso a Internet, por un mercado local en su país de origen por los medios tradicionales de mercadeo, difusión y venta de un producto, amén de que se trata de una marca debidamente registrada en su país de origen, todo lo cual ha quedado bastante demostrado en autos.

CUARTO. 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 documentación idónea que comprueba su dicho, prueba que este Tribunal entra a analizar y que comprende a los siguientes documentos:

1. Certificados de Registro de la marca “**FATTACHÉ**” en el Registro de Marcas de los Estados Unidos de América, a nombre de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS**, Registros Nos. 2,527,518 y 2,100,233, registradas el 8 de enero de 2002 y el 23 de setiembre de 1997, respectivamente, cuyo primer uso en los Estados Unidos de América se certifica desde el 30 de noviembre de 1995, y su entrada al comercio de los Estados Unidos de América se certifica desde el once de enero de 1995, con sus respectivas traducciones. (ver folios 143 al 147, 94 al 99 y del 200 al 205)
2. Copias Certificadas de las fotografías tomadas a productos FATTACHÉ en exhibición, así como etiquetas de los mismos. (ver folios 130 al 142)
3. Vademecum del medicamento natural FATTACHÉ, el cual es producido en los Estados Unidos de América (ver página 15 del mismo). (Adjunto al presente expediente)



4. Copias Selladas por la Notaria Pública Ana Cecilia Castro Calzada de Brochures y hojas informativas y publicitarias del producto FATTACHÉ, propiedad de la empresa oponente. (Ver folios 67 al 84)
5. Copias certificadas de los Registros de Patentes en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, números 5,795,576, registrada el 18 de agosto de 1998; 5,891,444, registrada el 6 de abril de 1999; 6,048,532, registrada el 11 de abril de 2000; 6,200,574, registrada el 13 de marzo de 2001; y 6,447,812, registrada el 10 de setiembre de 2002; todas registradas a nombre de José A. Díaz y de Eduardo M. Naranjo, ambos en forma personal, y que relatan la formulación química para la eliminación de grasa y colesterol en el cuerpo humano. (ver folios 32 al 42)
6. Copias Simples de páginas de internet que hacen referencia a la existencia, comercialización, difusión, venta y publicidad de la marca “FATTACHÉ”. (ver folios 43 al 53)
7. Copias firmadas y selladas por la Notaria Pública Ana Cecilia Castro Calzada de los Certificados de Renovación de la marca “FATTACHÉ”, en clase 05 de la nomenclatura internacional de los países de Chile y Venezuela. (ver folios 65 y 66)
8. Poder otorgado a la Licenciada **Ana Cecilia Castro Calzada**, por el señor **Eduardo Naranjo**, en su condición de Manager de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.** (cargo legal que ostenta en la compañía). (ver folios 58 al 60)

De la relación de estos documentos, en su conjunto, así como de los agravios expresados por la parte recurrente, antes esbozados y conforme lo indican los artículos 44 y 45 de la Ley de rito, para este Tribunal resultan suficientes para demostrar la notoriedad de la marca “FATTACHÉ”, la cual a su vez es ampliamente conocida dentro del sector pertinente, sea en el mundo de los suplementos vitamínicos y dietéticos para controlar el peso corporal, y por ende, debe protegerse. Dicha notoriedad quedó debidamente comprobada por la empresa



HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP., con publicidad, con certificaciones de registro de la marca en los Estados Unidos de América y en otros países del mundo, además con artículos publicitarios, fotocopias certificadas de fotografías de frascos del producto en exhibición, así como las mismas etiquetas y difusión por Internet. Queda demostrado que la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, es la única dueña, creadora, inventora, y desarrolladora de la marca “**FATTACHÉ**”, con los certificados de registro a que se hizo referencia en los puntos 1 y 4 de los hechos probados y como consecuencia de ello de los productos que manufactura con esa marca. Con el vademécum aportado a los autos queda demostrado que el medicamento natural “**FATTACHÉ**” es producido en los Estados Unidos de América (ver página 15 de este), este documento detalla todo el perfil de este medicamento, y resulta claro observar que no es un producto inventado por la empresa **MEDICAL HERBAL S.A.**, ni es un medicamento cuya producción se haya hecho en Costa Rica, tratándose más bien de un medicamento cuya fórmula ha sido inventada, diseñada, experimentada, producida, distribuida, vendida, exportada y conocida en los Estados Unidos de América, desde su registro Oficial en el año de 1997 y 2002, según consta en los certificados que constan en autos, y su primer uso en el comercio el día 30 de noviembre de 1995 y en el comercio el 11 de enero de 1996; así como también de los certificados de patentes aportados a los autos, que demuestran que la invención de la formulación química que dio base a este producto “**FATTACHÉ**”, se encuentra debidamente registrada por sus inventores José A. Díaz y Eduardo M. Naranjo, quienes usan único apellido en razón de sus nacionalidades estadounidenses, y quien éste último, según el Poder que consta en autos (ver folios 58 al 60), es el Director de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, que resulta ser la desarrolladora posteriormente del producto “**FATTACHÉ**” con fundamento en las patentes de invención registradas.

Así las cosas, y por ser criterio de este Tribunal que la representación de la aquí recurrente es la dueña de la marca “**FATTACHÉ**”, y que ésta ha acreditado en el caso de marras la notoriedad de la misma, vale resaltar la importancia económica de las marcas, resultando



evidente, y siendo 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 el signo “FATTACHÉ” propiedad de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, lo cual y para la mente del consumidor “FATTACHÉ” de inmediato la relaciona con productos para controlar el peso corporal, siendo indiscutible en virtud del posicionamiento que ha tenido ese signo a través de muchos años dentro del comercio internacional, lo que hace que haya adquirido esa característica de *notoriedad*.

QUINTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Así las cosas, 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 1990¹, así como más recientemente en reiteradas ocasiones este Tribunal se ha referido al tema (*Ver Votos Nos. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008 – Benihana; 792-2011 de las 11:50 horas del 10 de noviembre de 2011 – Kindle; 1129-2011 y 1130-2011 de las 10:25 y 10:30 horas, respectivamente, ambos del 14 de diciembre de 2011 – Subarú*).

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 No. 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 No. 7475, mediante

¹ “(...) 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 (...)”



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 (ADPIC), 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 según se indicó anteriormente al marco jurídico nacional, conforme con 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 un signo notoriamente conocido y utilizado 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 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 “**FATTACHÉ**” propiedad de la empresa oponente **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, prueba mediante la cual se determina que la marca opositora es pública y notoria, con renombre y fama dentro del sector pertinente. Así las cosas, aceptar la solicitud presentada, crearía riesgo de confusión y riesgo de asociación, así como un aprovechamiento injusto con la marca “**FATTACHÉ**”, propiedad de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, violentando los incisos a), b) y e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas, 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 y comercializa la empresa estadounidense **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**

En ese sentido, este Tribunal no comparte además los fundamentos dados por el Órgano **a quo**, al no admitir como válida la prueba presentada por la oponente, al manifestar “(...) *siendo el derecho marcario de carácter territorial cuya única excepción a dicho precepto es la notoriedad, misma que no se demostró, y al no existir un derecho marcario a nivel nacional, no existe impedimento alguno para la inscripción del signo marcario, en virtud de la cual al presente oposición debe ser rechazada y se acoge la solicitud de inscripción de la marca “**FT FATTACHÉ (DISEÑO)**” solicitada por el **MEDICAL HERBAL S.A.** (...)*”.

Así las cosas, es criterio de este Tribunal, que la prueba aportada a los autos, en su conjunto, como un todo, se constituye como prueba fehaciente para tener por demostrada de la



notoriedad de la marca “**FATTACHÉ**”, propiedad de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, no contando el signo propuesto con una carga diferencial que le otorgue distintividad que permita su inscripción, 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 y aún más en este caso tratándose de una marca notoria. El no advertir el riesgo de confusión, el riesgo de asociación y el aprovechamiento injusto que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular del distintivo marcario declarado notorio, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Es por todo ello que, a la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, le asiste un mejor derecho al ser una marca notoria, pudiendo por lo consiguiente, oponerse al uso e inscripción de la marca solicitada por la compañía **MEDICAL HERBAL SOCIEDAD ANONIMA**, y en ese sentido, los alegatos del oponente deben ser acogidos por este Tribunal, al ser la marca “**FATTACHÉ**” notoriamente conocida dentro del comercio internacional, propiamente en los Estados Unidos de América.

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 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 el signo “**FATTACHÉ**” como una marca notoria, y por ende con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Cecilia Castro Calzada**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **HERBAL WORLDWIDE HOLDINGS CORP.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y siete minutos y diecisiete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil nueve, la cual se revoca, y en su lugar se declara con lugar la oposición interpuestas por las razones dadas. 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



DESCRIPTORES

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

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33