

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente 2016-0585-TRA-PI-644-2017

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“caesarstone”

CERAMICHE CAESAR S.P.A. y CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados 2014-1896 y 2014-6344)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0272-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal de los recursos de apelación, interpuestos por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía Canaletto, 49 41042 Spezano Di Fiorano, Modena, Italia, y, por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número 1-0558-0219, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Israel, domiciliada en Kibbutz Sdot Yam, 38805 Mobile Post Menashe, Israel, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:31 horas del 09 de setiembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 04 de marzo de 2014, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0669-0228, en su condición de gestor oficioso de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “caesarstone”, bajo el expediente de origen número **2014-1896**, para proteger y distinguir: *“baldosas de cuarzo, de compuesto de piedra o cerámica, en especial baldosas no metálicas de pared y piso; paneles no metálicos para pisos; enchapado no metálico de materiales de piedra para paredes; baldosas no metálicas para pisos y láminas de cielo raso no metálicas; cobertores no metálicos para uso en pisos, en especial láminas de piso de materiales no metálicos, baldosas de cerámica, cuarzo o compuesto de piedra para pisos de baldosa y cobertores y partes de los mismos, en especial juntas de expansión no metálicas para pisos y paredes; perfiles no metálicos para pisos y ventanas y rodapiés no metálicos; losas y baldosas de compuesto de piedra para paneles de construcción, encimeras, pisos, escaleras y paredes” en clase 19 de la nomenclatura internacional, y, “encimeras; partes de muebles hechas a base de compuesto de piedra, en especial superficies de mesa y bordes para cocinas y oficinas; superficies de mesa para armarios de baño; partes de muebles en el campo de las encimeras, sobres de mesa, superficies de barras y superficies de cara de muebles, escritorios de recepción y área de recepción”, en clase 20 de la nomenclatura internacional.*

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 23 de julio de 2014, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades antes indicadas, y en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio antes indicada, basada en el uso anterior y el reconocimiento a nivel mundial del signo distintivo de su propiedad

“**•CAESAR•**”, que lo ha utilizado de previo en el comercio costarricense, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 8 incisos c), e) y k) y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que en fecha 24 de julio de 2014, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades antes indicadas, y en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de

fábrica y comercio “**•CAESAR•**”, bajo el expediente de origen número 2014-6344, para proteger y distinguir: “*materiales de construcción (no metálicos), es decir azulejos, revestimiento para pisos y paredes, perfiles angulares, hierro angular que no es de metal, remates, sistemas de recubrimiento de piso elevado, peldaños, piezas de acabado especial*”, en clase 19 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 05 de enero de 2015, el licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número 1-0558-0219, y en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio antes indicada, basada en la prelación, el uso anterior y el reconocimiento a nivel mundial del signo distintivo de su propiedad

“”, que lo ha utilizado de previo en el comercio costarricense, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan.

QUINTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada 10:21:31 horas del 09 de setiembre del 2016, dispuso: “... **I.- Se declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por HARRY ZURCHER BLEN, apoderado especial de la empresa CERAMICHE CAESAR SPA., contra la solicitud de inscripción de la marca “CAESARSTONE (DISEÑO)” presentada bajo el expediente 2014-1896; en clase 19 y 20 internacional; presentada por LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRÍA, apoderado especial de CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., la cual se deniega para clase 19 y se acoge para clase 20. II. - Se deniega la oposición presentada en el expediente 2014-6344 por LUIS PAL HEGEDÛS apoderado especial de CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., contra la solicitud de inscripción de la marca “CAESAR (DISEÑO) en clase 19, la cual en este acto se acoge por demostrar el uso anterior del signo III.- No se reconoce la notoriedad alegada por la empresa oponente CERAMICHE CAESAR SPA. ...”.**

SEXTO. Que mediante escrito presentado en fecha 4 de octubre de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior sin expresar agravios, el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:09:25 horas del 6 de octubre de 2016, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SÉTIMO. Que mediante Voto 230-2017, dictado por este Tribunal, a las nueve horas con quince minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se declaró la nulidad de todo lo resuelto y actuado por este Tribunal a partir de la resolución dictada por este Tribunal, a las trece horas con treinta minutos, del 16 de noviembre de 2016, a efectos de que se enderecen los procedimientos y evitar así posibles nulidades en el presente expediente o indefensión al apelante, lo anterior en razón de que el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de setiembre de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, no había sido admitido por el Registro de la Propiedad Industrial.

OCTAVO. Que mediante escrito presentado en fecha 28 de setiembre de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior (ver folio 15 del legajo de apelación), el cual, el fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:16:32 horas del 20 de octubre de 2017, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

NOVENO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

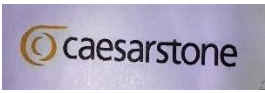
Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2014-1896** y **2014-6344**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo.

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

1.- Que mediante resolución de las 14:01:44 horas del 08 de setiembre de 2016, se acumularon los expedientes 2014-1896 y 2014-6344 que nos ocupan de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

2.- Que la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, ha usado la marca  con anterioridad a la fecha de presentación de la marca solicitada  que nos ocupa, cuyo sustento probatorio (facturas) se encuentra aportado a los autos (folios 32 al 113 del expediente de origen).

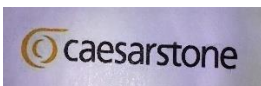
3.- Que la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, ha comercializado el producto denominado  en Costa Rica, desde el 14 de setiembre de 1990 y hasta el 23 de mayo de 2014 por ventas realizadas a empresas distribuidoras costarricenses, entre ellas, **MACOPA S.A.**, **HOTELERA BONANZA S.A.**, **IMAGEN ITALIANA**, **EXPO CERAMICA ACABADOS** y **KOSES IT DESIGNER S.A.** (folios 32 al 113 del expediente de origen), siendo que la descripción dentro de las facturas hace referencia al tipo de cerámica y color, pero todas vendidas bajo la marca , con lo que se demuestra el uso anterior y constante de dicha marca en Costa Rica desde 1990.

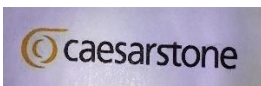
TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados, los siguientes:



1.- Que la marca de fábrica y comercio , en clase 19 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, haya alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la condición de marca notoria.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa y doctrina, declaró con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, contra la



solicitud de inscripción de la marca  presentada bajo el expediente 2014-1896; en las clases 19 y 20 internacional; presentada por el licenciado **Luis Diego Castro Chavarría** apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, la cual denegó para la clase 19 y acogió para la clase 20. Por otra parte, denegó la oposición presentada en el expediente 2014-6344 presentada por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, contra la solicitud de inscripción de la marca



en clase 19, la cual acogió por demostrar el uso anterior del signo. Finalmente, no reconoció la notoriedad alegada por la empresa oponente **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**

Al respecto, el órgano aquo estableció lo siguiente:

“... De lo anterior, considera esta instancia que al aportar el oponente CERAMICHE CAESAR SPA, la prueba necesaria para demostrar el uso de la marca en el territorio nacional respecto a los productos en clase 19; le asiste al oponente el Derecho de Prelación, al respecto el Artículo 4 en su inciso a) señala lo siguiente: “(...) Tiene derecho

*preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio **desde la fecha más antigua**, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. (...)*”.

*Finalmente y en base a los argumentos esbozados este Registro considera que no es registrable un signo cuando sea idéntico, semejante con otro ya inscrito o **con mejor derecho** y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos, semejantes o se relacionen, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda diferenciarlos fácilmente. Por tanto el signo solicitado CAESARSTONE (DISEÑO), por la empresa CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., bajo el expediente 2014-1896 en clase 19 no puede ser registrado en virtud de las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas manifestadas, así como la identidad y relación que existe en cuanto a los productos que protegen con la marca CAESAR (DISEÑO), solicitada por el oponente CERAMICHE S.P.A., bajo el expediente 2014-6344, el cual se acoge en virtud de quedar demostrado el uso anterior. Así mismo la marca CAESARSTONE (DISEÑO) solicitada por CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., tramitada bajo expediente 2014-1896, en clase 20 debe de acogerse en virtud de que los productos protegidos por este signo, no se relacionan con los productos en clase 19 de la empresa CERAMICHE S.P.A, por lo que no se corre el riesgo de confusión al consumidor ni asociación empresarial.*

CUARTO: EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO. *Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera esta instancia el signo solicitado bajo el expediente 2014-6344 para la clase 19, no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto no existe argumento para denegar dichas solicitudes.*

Por su parte, el signo expediente 2014-1896, incurre parcialmente en las prohibiciones establecidas por el 8 del mismo cuerpo legal, por lo cual debe denegarse dicha solicitud para la clase 19 internacional y concederse para la clase 20, por no existir relación en los productos para esta última clase.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. *Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente existen argumentos desde el punto de vista legal para acoger parcialmente la oposición planteada por la empresa **CERAMICHE CAESAR SPA** contra la solicitud de inscripción de la marca **CESARSTONE (Diseño)** expediente 2014-1896, la cual se deniega para clase 19 internacional y se acoge para clase 20 internacional. Asimismo, debe rechazarse la oposición presentada por Luis Pal Hegedus en representación de Caesarstone SDot – Yam LTD contra la solicitud de inscripción de la marca **CAESAR** en clase 19 internacional, presentada por **CERAMICHE CAESAR SPA**, la cual se acoge. Por falta de documentación probatoria según los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos no se reconoce la notoriedad alegada por la empresa oponente **CERAMICHE CAESAR SPA.**, de su marca **CAESAR (DISEÑO)**. Y se reconoce el uso anterior alegado por la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.** ...”.*

Por su parte, la representante de una de las empresas recurrentes, sea la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, alegó puntualmente como agravios en el escrito de apelación presentado en fecha 16 de febrero de 2018, los siguientes:

1.- Que su representada fue fundada en 1988 en Italia y que se dedica a la venta de cerámicas de gres de alta calidad y que exporta en más de 90 países y cuenta con presencia en sus sedes en Italia y Reino Unido donde ofrece más de 4000 artículos.

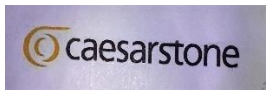
2.- Que el porcelánico “Caesar” es un producto que se obtiene de materias primas seleccionadas, que sus productos son innovadores y de alta calidad tanto para pavimentos y revestimientos interiores como exteriores, siendo que su representada no solo brinda productos de alta calidad, sino que sus diseños son atractivos y modernos, todas razones por las cuales son tan reconocidos que se utilizan en la construcción de importantes hoteles, restaurantes y centros comerciales y empresariales.

3.- El derecho de prelación de la marca de su representada de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el uso anterior de la marca de su representada, el cual demuestra desde 1990 con las facturas aportadas a los autos.

4.- Que a simple vista los signos enfrentados muestran similitud gráfica, fonética e ideológica y además la identidad de los productos que protegen y distinguen.

5.- La afectación a la función condensadora del goodwill o buena reputación de su representada y el engaño al consumidor, siendo que sistemas jurídicos incluido el costarricense, han adoptado la implementación y reconocimiento de dicha función.

Concluyó que se puede asegurar que las marcas en disputa no gozan de ningún grado de

diferenciación para poder coexistir, ya que el signo  es una copia de la marca

, la cual como se demostró es utilizada con anterioridad en Costa Rica, y por lo tanto el registro de dicha marca, sin duda traería como consecuencia un grave perjuicio al consumidor, cayendo en el riesgo de confusión y sobretodo en el peligro de asociación empresarial.

Por otra parte, la representación de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, y otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante escrito presentado en fecha 13 de febrero de 2018, expresó como agravios que los productos amparados bajo la marca de sus representada se crearon y comercializan desde 1987, hace 30 años y que actualmente es una empresa consolidada que no requiere de aprovecharse de la supuesta fama de otras marcas. Que tiene presencia en más de 40 países, y en regiones como Estado Unidos, Australia, Canadá, Israel y Europa, inclusive a nivel nacional. Que su representada ha obrado de buena fe al presentar la solicitud de inscripción de su marca en nuestro país ya que no se demuestra la mala fe sugerida por la parte opositora, razón por la cual su representada ha obtenido el derecho de prioridad de primero en tiempo primero en derecho en nuestro país. Que su marca se encuentra actualmente en uso en Costa Rica y que los productos amparados y protegidos por su marca se comercializan en nuestro país a través del establecimiento o negocio denominado “DEKORA” (www.dekoracr.com), siendo los productos muy importantes para su negocio.

Concluyó que, la marca de su representada es susceptible de inscripción en nuestro país toda vez que la marca en la cual se basa la oposición no se encuentra inscrita, y tomando en cuenta que la solicitud a nombre de su representada fue presentada con anterioridad (primero en tiempo primero en derecho) superando exitosamente la etapa de estudio de fondo; además que tampoco se demuestra una “conducta reprochable” por parte de su representada ya que dicha afirmación no es cierta toda vez que ha hecho uso de su marca de buena fe desde sus inicios hace 30 años.

QUINTO. MARCO NORMATIVO. Resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de **la prelación, el uso anterior y la notoriedad**, en lo que se refiere específicamente a **“Marcas y Otros Signos Distintivos”**.

Sobre los puntos mencionados, y para este caso concreto, es importante resaltar, que estos deben ser estudiados en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 8 inciso c) y e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto, los numerales citados, establecen por su

orden lo siguiente:

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.*

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”.

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso. ... 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. ...”

“Artículo 44.-Protección de las marcas notoriamente conocidas. *Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.*

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 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.

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

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.”*

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema del uso anterior manifiesta lo siguiente:

“... El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. ...

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras

solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. ...” (Otamendi, Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).

Siguiendo ese desarrollo normativo, este Tribunal considera que ese uso anterior de las marcas, se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que la marca u otro signo distintivo es notorio. Esta característica de notoriedad debe valorarse conforme lo expuesto en los artículos 8 e), 44 y 45 de la Ley de Marcas, transcritos supra.

De acuerdo al marco normativo expuesto, se comenzará a desarrollar el estudio de este proceso y de cada una de las figuras involucradas, comenzando con la notoriedad y el uso anterior de la marca en discusión que reclama la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, para luego continuar con el análisis del derecho de prelación de la marca comercial que nos ocupa



SEXTO. ANALISIS DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA, **ROGADA POR LA EMPRESA CERAMICHE CAESAR S.P.A.** Conforme al marco normativo expuesto, es criterio de este Tribunal que la empresa apelante **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, no demostró la notoriedad que alega. En el expediente de estudio no consta prueba idónea que demuestre la característica de notoriedad conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, concretamente los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos transcritos con anterioridad.

En razón de ello, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a la notoriedad alegada, al establecer:

“... Las pruebas aportadas referente a las facturas le demuestra a este registro que en efecto las marcas se encuentran en uso en nuestro país, no así que la marca sea ampliamente conocida en el territorio nacional, cual es la cuota del mercado e intensidad que poseen, no demuestran la extensión geográfica de éstos productos, así como las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, elementos que son indispensables para la apreciación de la notoriedad. No existe prueba en el expediente que nos brinde algún dato o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, la prueba es insuficiente en ese sentido, no expresa dato alguno en cuanto a los medios utilizados, lugares y cantidad de recursos invertida en la misma.

En este mismo sentido El autor Carlos Fernández Novoa ha señalado que la “marca notoria es la que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32). La notoriedad de una marca no puede ser una 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. No obstante lo anterior, las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren: 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; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (artículo 45 de la Ley de Marcas), en otras palabras, no existe prueba suficiente que demuestre la supuesta notoriedad, lo que impide acoger los argumentos de la parte oponente CERAMICHE CAESAR S.P.A., cuando manifiesta que la marca CAESAR (DISEÑO) es notoria. ...”.

Con base en lo expuesto, el Tribunal hace suya la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que efectivamente no existe un elemento idóneo que pueda ser valorado a efecto de



otorgar la condición de notoriedad a la marca en clase 19 de la nomenclatura internacional. La condición de marca notoria es excepcional y para poder adquirirla se requiere de prueba específica y contundente que conlleve a determinar al operador jurídico que efectivamente se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas citada. La ausencia de esa prueba o la presentada, pero sin los requisitos formales establecidos por la ley, hace que la solicitud rogada sea rechazada, tal y como ocurre en el caso de estudio.

SETIMO. ANÁLISIS DEL USO ANTERIOR Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DEL



SIGNO MARCARIO DE LA EMPRESA CERAMICHE CAESAR S.P.A. Y SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En lo que respecta al uso anterior del signo que nos ocupa, por parte de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, y de conformidad con el análisis expuesto y aplicado al caso concreto, este Tribunal avala el criterio del Registro, al considerar que la empresa apelante **CERAMICHE CAESAR S.P.A.** logró demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca que se discute. De la prueba aportada a folios (folios 32 al 113 del expediente de origen), dicha empresa demuestra de manera real y efectiva ese uso dentro del territorio costarricense, propiamente con las facturas de ventas de



productos marcados con el signo a empresas dentro del territorio nacional; logrando así demostrar ese uso anterior mediante órdenes de compra, pedidos, facturas de venta y documentos de exportación que dan fe de la distribución del producto que protege y distingue la



marca de fábrica y comercio en Costa Rica, desde fecha 14 de setiembre de

1990, y en razón de ello tiene el derecho de prelación para obtener el registro de la marca que nos ocupa.

Partiendo de lo anterior, este Tribunal considera que la empresa apelante **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado



en Costa Rica un uso anterior del signo distintivo , como marca de fábrica y comercio. El elenco probatorio que nos ocupa constituye ser prueba fehaciente para demostrar no solo del uso anterior en el comercio del signo dicho, sino también el derecho de prelación de la



marca de fábrica y comercio . Ese elenco probatorio analizado integralmente junto con la demás prueba aportada por la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, constituyen tal como se dijo, documentos idóneos e indubitables del uso anterior de la marca que nos ocupa por parte de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.** y como consecuencia del derecho de



prelación de que goza dicha empresa sobre el signo distintivo .

Este uso anterior del signo como marca de fábrica y comercio en clase 19 de la nomenclatura internacional por parte de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, la hace merecedora para que le sea otorgado, tal como lo establece el inciso a) del artículo 4, artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la protección y la exclusividad sobre el signo distintivo



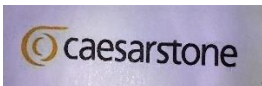
, como marca de fábrica y comercio, en clase 19 de la nomenclatura internacional (artículo 25 de la Ley de rito).

Reconocido por parte de este Tribunal el uso anterior de la marca de fábrica y comercio en clase 19 de la nomenclatura, y siendo que la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.** solicitó también

conforme al artículo 17 de la Ley de Marcas tantas veces mencionada la inscripción del signo en conflicto en la clase 19 de la nomenclatura internacional, ésta debe igualmente ser concedida por la Administración Registral ya que le asiste el derecho de prelación por el uso anterior sobre esa denominación.

Finalmente, en lo que respecta a la apelación interpuesta por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, es criterio de este Tribunal que no resulta procedente por lo anteriormente analizado.

Asimismo, no está de acuerdo el Tribunal con lo resuelto por el Órgano a quo en lo referente a que

procedió a admitir la inscripción de la marca de fábrica y comercio  solicitada por dicha empresa, para la clase 20 de la nomenclatura internacional, por considerar que los productos de dicha clase no se encuentran relacionados con los de la clase 19 de la marca



. Al respecto el Registro de la Propiedad Industrial estableció:

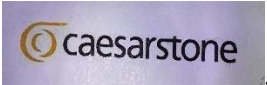
“... Sin embargo el signo solicitado “CAESARSTONE (DISEÑO)”, también pretende proteger los siguientes productos en clase 20: “Encimeras; partes de muebles hechas a base de compuesto de piedra, en especial superficies de mesa y bordes para cocinas y oficinas; superficies de mesa para armarios de baño; partes de muebles en el campo de las encimeras, sobres de mesa, superficies de barras y superficies de cara de muebles, escritorios de recepción y área de recepción”; y en vista de que estos productos no tienen relación (por cuanto los canales de comercialización y público al que van dirigidos difiere totalmente) con los productos de la clase 19 que pretenden proteger ambos signos, considera esta instancia acoger la solicitud de inscripción presentada por la empresa CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., únicamente para la clase 20, bajo el expediente 2014-1896.

(...)

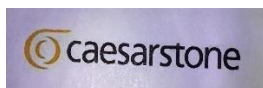
Finalmente y en base a los argumentos esbozados este Registro considera que no es registrable un signo cuando sea idéntico, semejante con otro ya inscrito o con mejor derecho y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos, semejantes o se relacionen, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda diferenciarlos fácilmente. Por tanto el signo solicitado CAESARSTONE (DISEÑO), por la empresa CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., bajo el expediente 2014-1896 en clase 19 no puede ser registrado en virtud de las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas manifestadas, así como la identidad y relación que existe en cuanto a los productos que protegen con la marca CAESAR (DISEÑO), solicitada por el oponente CERAMICHE S.P.A., bajo el expediente 2014-6344, el cual se acoge en virtud de quedar demostrado el uso anterior.

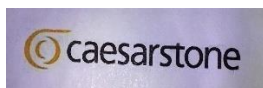
Así mismo la marca CAESARSTONE (DISEÑO) solicitada por CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., tramitada bajo expediente 2014-1896, en clase 20 debe de acogerse en virtud de que los productos protegidos por este signo, no se relacionan con los productos en clase 19 de la empresa CERAMICHE S.P.A, por lo que no se corre el riesgo de confusión al consumidor ni asociación empresarial. ...”.

Así las cosas, no concuerda este Tribunal con el cotejo de los productos hecho por el Registro al

admitir la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para la clase 20 de la nomenclatura internacional, por cuanto a criterio de este órgano de alzada los productos de la

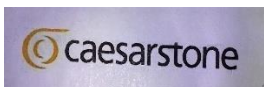
clase 19 que pretende proteger y distinguir la marca de fábrica y comercio  se encuentran estrechamente relacionados con los productos de la clase 20 que pretende proteger y

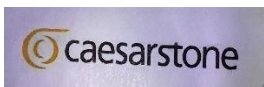


distinguir la marca de fábrica y comercio , esto por cuanto nos enfrentamos a signos que pretenden proteger y distinguir productos íntimamente relacionados con la construcción de edificios y viviendas, los cuales tienen los mismos canales de distribución, por lo que no es procedente atendiendo a la similitud de los signos y tratándose de productos relacionados su coexistencia.

En lo que respecta al resto del cotejo realizado por el órgano a quo, sea la parte gráfica, fonética e ideológica de los signos enfrentados, este Tribunal lo avala en su totalidad.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, y se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, y en razón de ello se revoca parcialmente la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:31 horas del 09 de setiembre de 2016, por lo que se **acoge la oposición incoada** por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, contra la marca de fábrica y comercio



, en las clases 19 y 20 de la nomenclatura internacional, solicitada por la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, tramitada bajo el expediente 2014-1896, la cual **se rechaza** en su totalidad, y asimismo: **se deniega la oposición incoada** por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, y **se acoge** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



 en la clase 19 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente número 2014-6344, solicitada por la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, en virtud de que

se tiene por demostrado el uso anterior de la marca de fábrica y comercio , por parte del apoderado de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.** y en razón de ello goza del

derecho de prelación para obtener la inscripción de su marca

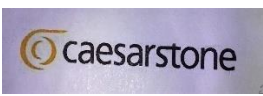


OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, y se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, y en razón de ello se revoca parcialmente la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:31 horas del 09 de setiembre de 2016, por lo que se **acoge la oposición incoada** por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, contra la marca de fábrica y

comercio



, en las clases 19 y 20 de la nomenclatura internacional, solicitada por la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, tramitada bajo el expediente 2014-1896, la cual **se rechaza** en su totalidad, y asimismo: **se deniega la oposición incoada** por el licenciado

Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, y **se acoge** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en la clase 19 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente número 2014-6344, solicitada por la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, en virtud de que



se tiene por demostrado el uso anterior de la marca de fábrica y comercio, por parte del apoderado de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.** y en razón de ello goza del



derecho de prelación para obtener la inscripción de su marca. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

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