
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0591-TRA-PI

A&S

ASQUITH & SOMERSET

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica:

THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-7611, 2016-2056)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0361-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veinte de julio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:38 horas del 25 de agosto del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de agosto del dos mil quince, la licenciada Alejandra Castro Bonilla, mayor, casada una vez, abogada, cédula de identidad número uno-cero ochocientos ochenta-cero ciento noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la compañía **SECRETS OF THE GLEN COSTA RICA LIMITADA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica,

con cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-seiscientos noventa y tres mil novecientos noventa, con domicilio en San José, Escazú, San Antonio, setecientos metros al norte de la terminal

A&S

ASQUITH & SOMERSET

de Buses Tapachula, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios , para proteger y distinguir, “productos cosméticos, jabones de tocador y productos de cuidado personal” , en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintiocho, veintinueve y treinta, en el Diario Oficial La Gaceta número doscientos cincuenta y uno, doscientos cincuenta y dos y doscientos cincuenta y tres, y dentro del plazo conferido, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de febrero del 2016, se opuso con la marca no registrada **ASQUITH & SOMERSET**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada en el expediente número 2016-2056, a la solicitud de la marca de fábrica **A&S ASQUITH & SOMERSET**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la licenciada Alejandra Castro Bonilla, en representación de la empresa **SECRETS OF THE GLEN DE COSTA RICA LIMITADA**, tramitada bajo el expediente 2015-7611, alegando que su marca fue usada con anterioridad y que es notoria

TERCERO. Mediante resolución de las 11:20:38 horas del 25 de agosto del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Se declara sin lugar la oposición planteada por **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en carácter de apoderado de **THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED**, contra la solicitud de inscripción de la marca **A&S ASQUITH & SOMERSET**, clase 03 internacional, expediente 2015-7611, solicitada por **ALEJANDRA CASTRO BONILLA**, apoderada de **SECRETS OF THE GLEN DE COSTA RICA**

LIMITADA, la cual se acoge. **ii.** Se deniega la solicitud de inscripción de la marca **ASQUITH & SOMERSET**, clase 03 internacional, expediente 2016-2056 solicitada por el señor **HARRY ZURCHER BLEN**, en carácter de apoderado de **THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED**. **iii.** Se tiene por no demostrado el uso anterior, ni acreditada la notoriedad de la marca **ASQUITH & SOMERSET**, alegados por la empresa **THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED**. [...].”

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de setiembre del dos mil dieciséis, la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 13:55:08 horas del 28 de setiembre del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Cordero Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTO DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:51:16 horas del 28 de julio del 2016, acumuló los expedientes de mérito sean los números **2015-7611** correspondiente a la solicitud de inscripción

de la marca de fábrica “**A&S ASQUITH & SOMERSET**” presentada por la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SECRETS OF THE GLEN DE COSTA RICA LIMITADA**, y el **2016-2056**, referente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ASQUITH & SOMERSET**” presentada por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED**, a fin de resolverlos conjuntamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica y comercio “**ASQUITH & SOMERSET**” solicitada por la compañía **THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED**, en clase 3 de la Clasificación de Niza, para proteger y distinguir, “Perfumes, artículos de tocador, cosméticos, preparaciones para el cuidado del cabello, champú para el cabello, acondicionador para el cabello, preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones de protección solar, lociones para después del sol, loción de manos, loción corporal, bálsamo labial, preparaciones para el baño, productos de belleza no medicadas, jabón, aceites esenciales para uso de aromaterapia, fragancias ambientales, saquitos perfumados, spray perfumado para ropa.”

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos no probados relevante para lo que debe ser resuelto los siguientes:

1.- No se demostró el uso anterior de la marca “**ASQUITH & SOMERSET**” por parte de la empresa opositora The Somerset Toiletry Company Limited, en el territorio nacional.

2.- No se demostró la notoriedad a nivel mundial de la marca “**ASQUITH & SOMERSET**” por parte de la empresa opositora The Somerset Toiletry Company Limited

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa SECRETS OF THE GLEN DE COSTA RICA LIMITADA presentó solicitud de inscripción de marca **“A&S ASQUITH & SOMERSET”** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación de la compañía THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED presentó oposición contra la marca solicitada, fundamentándose en el artículo 8 inciso c) y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 6 bis del Convenio de París, porque su representada cuenta con un mejor derecho sobre la marca **“A&S ASQUITH & SOMERSET”**, ya que son los titulares originales de la marca desde 1999, y su marca es notoria. Aduce también, que el diseño que la solicitante desea registrar fue pensado, bosquejado y creado por su representada, lo que estaría violentando el artículo 8 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada por la representación de la compañía THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED contra la solicitud de inscripción de la marca **“A&S ASQUITH & SOMERSET”** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa SECRETS OF THE GLEN DE COSTA RICA LIMITADA, la cual acoge. Y deniega la solicitud de inscripción de la marca **“ASQUITH & SOMERSET”** en clase 3 de la Clasificación de Niza, expediente 2016-2056 solicitada por la empresa opositora. Y tiene por no demostrado el uso anterior, ni acreditada la notoriedad de la marca **“ASQUITH & SOMERSET”** alegados por la empresa THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED.

La representante de la empresa opositora apela lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y dentro de sus agravios invoca la antigüedad y reconocimiento a nivel mundial de la marca **ASQUITH & SOMERSET**, bajo el fundamento del artículo 8 inciso c) y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 6 del Convenio de París.

Indica con relación al artículo 45 de la Ley de Marcas:

- Que los consumidores han reconocido la marca como su favorita en productos para el cuidado de la piel, cabello y rostro.
- Que la inserción de ASQUITH & SOMERSET en el mercado se centra principalmente en medios de prensa escritos o revistas, televisión, redes sociales tipo Pinterest, Facebook, Twitter y los sitios web.
- Que fue registrada por primera vez en 1999 y tiene un uso constante y efectivo en Europa y los Estados Unidos de América, incursionando recientemente en el mercado latinoamericano.
- Que la marca se encuentra registrada en numerosos países, tales como Suiza, Estados Unidos de América, Canadá, Guatemala y el Reino Unido entre otros.

Con relación a los derechos de autor alega que: el diseño que la solicitante desea registrara fue pensado, bosquejado y creado

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto, la representación de la parte oponente alegó en su escrito de expresión de agravios alegó uso anterior de la marca **ASQUITH &**

SOMERSET, como medio de defensa para impedir la inscripción de la marca  ASQUITH & SOMERSET, fundamentándose para ello, en el artículo 8 inciso c), en concordancia con el artículo 17, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., y artículo 6 del Convenio de París.

En relación al uso anterior que alega la opositora, resulta importante señalar lo que establecen, el artículo 4 inciso a) y el artículo 8 inciso c), de la citada ley de marcas.

“Artículo 4º - Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.

- 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.”

“Artículo 8º.- 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, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.”

De acuerdo a los numerales transcritos, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien 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 quine tienen un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

En el caso que nos ocupa, y teniendo claro, que la empresa que se opone al registro de la marca

A&S

ASQUITH & SOMERSET

, utiliza como defensa la figura del uso anterior para inscribir su marca, vale traer a colación lo que señala este Tribunal en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, en cuanto a que corresponderá al titular aportar las

pruebas del uso de la marca, que para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto

Respecto a lo anterior, y a efecto de ilustrar el tema, cabe mencionar que, en el Derecho Comparado, en lo que concierne a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

“... Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro

De tal forma que, en cuanto al uso anterior alegado por la empresa apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o los servicios es puesto, en el mercado. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7878, indica expresamente, en lo que interesa: “[...] que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca [...]” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “que la marca debe ser usada”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo por el titular, licenciatario u otra persona autoriza.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro”, con lo que establece un requisito material, “el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal y como fue registrada”, haciendo la excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que en el presente asunto, la parte opositora, no lleva razón cuando indica que la marca ASQUITH & SOMERSET, en clase 3 de la Clasificación Internacional, tramitada bajo el expediente número 2016-2056, ha sido usada con anterioridad a la

A&S

marca solicitada ASQUITH & SOMERSET debido que esta con la prueba de uso aportada en el expediente

principal no demuestra el uso previo de su marca. Esto por cuanto la prueba aportada como las declaraciones juradas (folios 53 al 114 del expediente principal), no constituyen prueba idónea para tener como demostrado el uso anterior, porque como acertadamente lo señala el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, citando la resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las 13:00 horas, “estas declaraciones, no pueden considerarse como prueba testimonial, porque al no ser ratificada en estrados judiciales, carecen de toda validez [...]”, indicando al respecto “Por estas condiciones de documento unilateral sin contradictorio, sin posibilidad de objetar su contenido o contradecirla en su elaboración, es que no tienen valor de prueba documental pues carecen de elementos integrantes esenciales de los actos o contratos, en especial, la voluntad y el consentimiento de quienes afecta.”

Por otra parte, aunque en la segunda instancia la opositora presenta prueba de uso y que consta en el expediente principal, tampoco logra demostrar el uso anterior de su marca **ASQUITH & SOMERSET**, ya que las facturas que aporta (las cuales fueron traducidas del inglés al español, ello, a solicitud de este Tribunal, según se desprende de la resolución emitida a las ocho horas treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete), a saber, la orden de compra Castesbell (Usd) Rue de Santo Antonio No. 710, número 7716 de 19 de noviembre del 2014, enviar a Portugal (folio 498), factura número Inwi 20 28281 del 21 de noviembre del 2014, Winners Merchants Inc 3165 American Drive Mississagua Ontario L4V 188 CA (folio 499), orden de compra Castelbel (Usd) Rue de San Antonio No. 710 Armazem Bec 4475-611 Portugal, enviar a dirección Portugal (folio 501), Castelbel Porto, factura/invoice, número 330 de 23 de enero del 2015, Reino Unido (folio 508), factura número Inma 01 26723 de 19 de diciembre del 2014, Marshalls of Ma Inc. 770 Cochttuate Road Framingham MA 01701 Estados Unidos (folio 502), factura número Inne 40 28728 de 19 de diciembre del 2014, Newton Buying Corporation 770 Cochituate Road Franminghan MA 01701 Estados Unidos (folio 503), Castlbel Porto, factura/invoice número 328 de 23 de enero del 2015, Clutton Hill Farm Estate BS 395 QQ Somerset Reino Unido (folio 509), Castelbel Porto, factura/Invoice número 326 de 23 de enero del 2015, Reino Unido (folio 510), Castelbel Porto, factura/Invoice número 325 de 23 de enero del

2015, Reino Unido (folio 511), Castelbel Porto, factura/Invoice número 324 de 23 de enero del 2015, Reino Unido (folio 512), Castelbel Porto, factura/Invoice número 322 de 23 de enero del 2015, Reino Unido (folio 513), Neuton Buying Corporation, factura número Inne 40 28270 de 21 de noviembre de 2014, notificar parte, Expeditors International 5757, Los Ángeles (folio 514), Marshalls Of Ma Inc, factura número Inma 01 28272, Los Ángeles, (folio 515), HomeGoods Buying Inc, Estados Unidos de América factura número INHG 10 28273 de 21 de noviembre de 2014, notificar parte, Expeditors International 5757 West Century Blvd, Los Ángeles (folio 516), Neuton Buying Corporation, factura número Inne 60 28836 de 6 de enero de 2015, notificar parte, Expeditors International 5757, Los Ángeles (folio 517), Neuton Buying Corporation, factura número Inne 70 28839 de 6 de enero de 2015, notificar parte, Expeditors International 5757, Los Ángeles (folio 518), HomeSense 3185 American Drive Mississauga Ontario LAV 188 CA, notificar parte Winners Merchants International LP 6715, factura número INHS 25 28278 de 21 de noviembre de 2014, (folio 520), Marshalls Canada 3185 American Drive Mississauga Ontario, notificar parte Winners Merchants International LP 6715 (521), Castelbel Porto, factura/Invoice número 342 de 23 de enero del 2015, Clutton Hill Farm Estate, Reino Unido (folio 522), Castelbel Porto, factura/Invoice número 340 de 23 de enero del 2015, Clutton Hill Farm Estate, Reino Unido (folio 523), como puede apreciarse son facturas emitidas para Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, con lo que la apelante no demuestra el uso previo de su marca en territorio nacional.

De acuerdo a lo señalado, se tienen que la marca de fábrica y de comercio **ASQUITH & SOMERSET**, para los productos “perfumes, artículos de tocador, cosméticos, preparaciones para el cuidado del cabello, champú para el cabello, acondicionador para el cabello, preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones de protección solar, lociones para después del sol, loción de manos, loción corporal, bálsamo labial, preparaciones para el baño, productos de belleza no medicadas, jabón, aceites esenciales para uso de aromaterapia, fragancias ambientales, saquitos, perfumados, spray perfumado para ropa”, en clase 3 de la Clasificación de Niza, su titular la empresa THE SOMERSET TOILETRY COMAPY LIMITED no logra demostrar con prueba el uso real y efectivo de la marca, uso que debe amoldarse de conformidad con lo que preceptúa el

párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De manera, que no demuestra que los productos identificados con dicha marca se hayan estado usando en el comercio costarricense, ya que de las facturas aportadas queda establecido que el uso ha sido en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. En razón de lo indicado, considera este Tribunal que la empresa opositora y a su vez apelante no ha demostrado que se haya usado la marca **ASQUITH**


& **SOMERSET**, con anterioridad a la marca solicitada , en territorio nacional.

Dentro de la prueba aportada por la opositora y a su vez apelante, se tiene también, que presenta imágenes y capturas de pantalla de los productos identificados con la marca ASQUITH & SOMERSET, según se observa a folio 342 a 363, 373 a 376, 378 a 381, 383 a 387, 389 a 459 del legajo de apelación. con la que tampoco logra demostrar que haya usado su marca con anterioridad


al signo solicitado , en el comercio costarricense.

La oponente aporta como prueba certificado de renovación de la marca ASQUITH & SOMERSET, en clase 04, 16, 21, 24 y 25, registrada el 24 de marzo de 1997 (folio 484 a 485 y 553 del legajo de apelación). No obstante, esta no constituye, prueba de uso, pues con ello solo se prueba la expansión de la marca en Gran Bretaña e Irlanda del Norte. De manera que no se puede considerar el registro en otros países como un derecho oponible en Costa Rica, para demostrar el uso previo y obtener así su registro, por lo que el único uso anterior que es oponible de acuerdo a los establecido en el artículo 4 inciso a) y el inciso c) del artículo 8, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el uso en territorio costarricense, uso que no se demuestra con un simple registro.

En relación a este punto, es necesario indicar a la recurrente que el hecho que su marca se encuentre registrada en otros países no obliga al Registro de la Propiedad Industrial y a esta Instancia, a

considerar este aspecto como un elemento a tomar en cuenta en lo concerniente al uso anterior, ya que gracias al principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, el registro de la marca ASQUITH & SOMERSET en otros países y uso no es abonable para lograr que esta se inscriba como el que se pretende.

En razón de lo expuesto, es importante señalar, que la opositora en ningún momento o dentro de sus agravios expresa que el uso previo de la marca con la que se opuso al registro del signo solicitado, es en el territorio nacional. De ahí, que considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en utilizar como derecho de defensa el uso anterior de la marca ASQUITH & SEMERSET, ya que con la prueba aportada no logra demostrar que esta haya sido comercializada-usada de previo en el territorio nacional, por lo que la empresa opositora y apelante THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED, no goza de un derecho preferente para obtener el registro de su distintivo marcario.

Analizado lo referente al uso anterior, tenemos que la parte opositora y apelante, manifiesta que el signo con el que se opuso es notorio, lo cual utiliza como medio de defensa, a efecto de impedir el

registro de la marca que se pretende registrar  ASQUITH & SOMERSET, para ello presenta, las mismas pruebas que aportó para demostrar el uso anterior.

En razón de la notoriedad alegada, corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dichos distintivos marcarios han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial y con fundamento en la normativa marcaria que al efecto se dispone. En relación a ello el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

-
- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
 - b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
 - c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
 - d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

- “4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- 6. el valor asociado a la marca.”

De la normativa citada, se determinó que de la prueba de notoriedad aportada a folio 342 a 363, 373 a 376, 378 a 381, 383 a 387, 389 a 459 del legajo de apelación e indicada líneas atrás, se tiene

que pesar que la oponente demuestra que la marca ASQUITH & SOMERSET ha sido publicitada por medio de la prueba referida; no obstante, no hay maneras de comparar, si el esfuerzo empresarial realizado causó los efectos deseados, es decir, que haya incursionado fuertemente en el sector pertinente, sea, en los consumidores reales y potenciales, es decir, a quien van dirigidos los productos que protege la marca.

En el presente asunto se demuestra que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la empresa opositora para posicionar a su marca dentro del mercado, dicho posicionamiento no le alcanza para que la Administración Registral le otorgue a la marca ASQUITH & SOMERSET la categoría de notoria. Ello, porque como se indicó líneas arriba, no hay formas comparativas para determinar esa notoriedad. De manera que, podríamos decir, que aún y cuando la oponente hizo todo lo necesario para impulsar su marca no demuestra la extensión de su conocimiento, el alcance de su intensidad, difusión, y publicidad, en el sector pertinente, no configurándose así, lo establecido en el inciso a) y b) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Consecuentemente, con la prueba que consta en los folios citados no logra demostrar el impacto real a nivel mundial de la marca., y el uso constante en Europa y Estados Unidos de América.

También corresponde señalar, que en cuanto al valor probatorio del registro de la marca ASQUITH & SOMERSET en otros países (folio 484 a 485 y 553 del legajo de apelación), con respecto de la eventual notoriedad de un signo distintivo, este Tribunal considera que, si bien es cierto, estos por sí solos no comprueban más que el hecho de estar inscritos en otras latitudes, al ser valorados en conjunto con otras probanzas y al ser relacionados con otros elementos probatorios pueden constituirse en idóneos para resolver casos concretos, para el asunto que nos ocupa la prueba aportada no es suficiente para darle la categoría solicitada por la apelante. Por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el inciso c) del artículo 45 de la Ley de Marcas

Además, cabe mencionar, que las cifras de ventas que presenta la empresa opositora a folio 497 del legajo de apelación, en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, en el que se pretende

la protección, no constituye un parámetro relevante para medir, la producción y el mercadeo de los productos que la marca distingue, por ende, no se configura el inciso d) del artículo 45 de la citada ley.

De acuerdo a lo señalado, determina este Tribunal que la prueba de notoriedad aportada e indicada líneas atrás, no contribuye a demostrar los criterios establecidos, tales como la extensión del conocimiento de estos signos en el sector del público pertinente, tampoco demuestra el alcance de su intensidad, difusión, publicidad, antigüedad y uso constante de los signos, no configurándose con ello, la regla de los incisos a) b) d) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ni los principios que dispone la Recomendación mencionada líneas atrás. De ahí, que considera este Tribunal que no existe probatoria suficiente que demuestre que hay una notoriedad que permite romper el principio de especialidad

Por lo expuesto, queda establecido, que la empresa opositora no demuestra, que su marca haya sido usada previamente al signo solicitado, ni tampoco que ésta es notoria.

Por otra parte, tenemos que la opositora alega que la marca solicitada  transgrede un derecho de autor, y en relación a ello aduce que: el diseño que la solicitante desea registrar fue pensado, bosquejado y creado por el apelante.

Respecto a la supuesta infracción a un derecho de autor, por parte de la marca a registrar, este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa opositora **THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED**, con la prueba aportada, a saber, declaraciones juradas, no demostró tener un derecho de autor anterior a la solicitud de la

marca  , ya que como bien lo señaló el Registro citando la resolución número 19

de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las 13: horas del 08 de febrero del 2002, tales declaraciones, no pueden considerarse como prueba testimonial, porque al no ser ratificadas en estrados judiciales, carecen de toda validez. De manera que al no constituir las declaraciones juradas pruebas fehaciente para demostrar que se cuenta con un derecho de autor, no se tiene evidenciado que se haya violado un derecho de autor.

En razón de lo anterior, surge la necesidad de indicar, que la titularidad en los derechos de autor nace no por un acto de registro ante la autoridad estatal, sino por la mera creación, no puede ni debe el Registro de la Propiedad Industrial evaluar de oficio la preexistencia de derechos de autor, ya que sus particularidades y vicisitudes deberán ser analizadas de acuerdo a lo pedido por el propio titular del derecho que se considera afectado

Habiéndose llevado a cabo el análisis correspondiente al uso anterior, notoriedad y lo relativo a la supuesta violación de un derecho de autor, lo que procede es realizar el cotejo de los signos, ello, conforme lo dispone el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, cual es el llevar a cabo la comparación de los distintivos marcarios en debate, a efecto de determinar si éstos son confundibles desde una visión de conjunto en su ámbito visual, auditivo o conceptual, que puedan provocar al público consumidor y a sus competidores a un riesgo de confusión y aun riesgo de asociación empresarial.

Del cotejo de la marca de la empresa oponente **ASQUITH & SOMERSET**, y el signo solicitado


ASQUITH & SOMERSET

puede observarse que desde el ámbito **gráfico o visual**, la de la opositora contiene en su conjunto la expresión **ASQUITH & SOMERSET**, de la solicitada, por lo que resultan confundibles, dado que ambos signos incluyen en su composición gramatical un elemento en común la frase **ASQUITH & SOMERSET**, lo que podría inducir a los consumidores a creer

que la marca de la oponente constituye una extensión de la que se pretende inscribir o bien podría pensar que existe conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Desde la perspectiva **fonética o auditiva**, en cuanto al término **ASQUITH & SOMERSET**, su sonido resulta sumamente parecido, por lo que una y otra marca resultan semejantes respecto a esa expresión.

Por otra parte, dentro del contexto **ideológico o conceptual**, no podríamos obviar que al compartir los signos la denominación **ASQUITH & SOMERSET** evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este los relacionaría de manera directa con los productos que comercializa la empresa que solicita el signo.

Así las cosas, del cotejo de los signos en conflicto se tiene que los mismos presentan una similitud gráfica, fonética e ideológica, en virtud del elemento en común que comparten, por lo que de conformidad con lo que dispone el numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, existen más semejanzas que diferencias, lo que puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial. El riesgo de confusión y de asociación, se agrava por el hecho que los productos que protege la marca de la opositora a saber, “perfumes, artículos de tocador, cosméticos, preparaciones para el cuidado del cabello, champú para el cabello, acondicionador para el cabello, preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones de protección solar, lociones para después del sol, loción de manos, loción corporal, bálsamo labial, preparaciones para el baño, productos de belleza no medicadas, jabón, aceites esenciales para uso de aromaterapia, fragancias ambientales, saquitos perfumados, spray perfumado para ropa”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y los que pretende proteger la marca solicitada, sea, “productos cosméticos, jabones de tocador y productos de cuidado personal”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, buscan amparar productos de una misma naturaleza

“productos de belleza y cuidado personal”. Como puede notarse, los productos se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados, en tiendas, almacenes, supermercados, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia el riesgo de confusión u asociación empresarial, lo cual resulta inevitable.

De lo indicado, y tomando en cuenta lo que indica la representación de la empresa opositora THE SOMERSET TOILETRY COMPANY LIMITED, a folio 39 del legajo de apelación, en cuanto a que la marca solicitada “[...] no goza de ningún grado de diferenciación para poder coexistir y en consecuencia, permitir el registro puede llegar a confundir al público consumidor [...]”, lleva razón, sin embargo, no debe perder de vista que su representada al no haber demostrado el uso anterior de su signo no tiene prelación a obtener el registro de su marca la cual fue presentada el 2 de marzo del 2016, por su parte la marca solicitada fue presentada por la empresa SECRETS OF THE GLEN DE COSTA RICA LIMITADA, el 6 de agosto del 2015. Por lo que al no demostrar el uso previo de su marca **ASQUITH & SOMERSET** en el comercio nacional, el derecho preferente a obtener el registro se concede al que presentó primero la solicitud al Registro de la Propiedad Industrial, ello, de acuerdo al artículo 4, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa dispone:

“Artículo 4º.- 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:

[...]

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. [...]”

De acuerdo a lo señalado, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada, así como la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ASQUITH & SOMERSET**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y los motivos

por los que acogió la solicitud de inscripción de la marca de fábrica  **ASQUITH & SOMERSET** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE SOMERSET TOILETRY COMAPNY LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:38 horas del 25 de agosto del 2016, la que en este acto **se confirma**.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE SOMERSET TOILETRY COMAPNY LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las

11:20:38 horas del 25 de agosto del 2016, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina /de origen, para lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

Rocío Cervantes Barrantes

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