

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0739-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “EZEKIEL”

3 POINT DISTRIBUTION LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2389-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 097-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas diez minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado Yuri Herrera Ulate, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno-cinco cinco seis-dos siete siete, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **3 POINT DISTRIBUTION LLC.**, una sociedad constituida y domiciliada en Chula Vista, Estado de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos del trece de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de abril de dos mil dos, la señorita Katia Berdugo Ulate, representando a la sociedad **BOGA K B U SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-252761, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**EZEKIEL**”, para distinguir ropa, zapatos, en clase 25 Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo ley, mediante memorial

presentado el día once de diciembre de dos mil dos, el licenciado Yuri Herrera Ulate, en condición de gestor oficioso de la empresa 3 Point Distribution LLC, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca antes indicada.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas y treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil siete, dispuso: “***POR TANTO / (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la señora YURI HERRERA ULATE en condición de apoderado de 3 POINT DISTRIBUTION LLC contra la solicitud de inscripción de la marca “EZEQUIEL” en clase 25 internacional, presentada por KATIA BERDUGO ULATE en representación de BOGA K B U S.A. (...). NOTIFÍQUESE***”.

CUARTO. Que el Licenciado Yuri Herrera Ulate, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que el edicto de la marca “EZEKIEL” presentada por Boga K B U S.A., fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 196, 197 y 198 los días 11, 14 y 15 de octubre de 2002 (ver folio 01).

2.- Que la marca opositora “EZEKIEL” se encuentra inscrita en Argentina (ver folios 19 al 26).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera como un hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto los siguientes Hechos:

1.- Que la empresa opositora no demostró la inscripción de la marca en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Japón, Sudáfrica y Venezuela. (No consta en el expediente prueba que así lo demuestre).

2.- Que la empresa opositora no demostró la notoriedad de la marca “EZEKIEL” pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por el artículo 44 de la Ley de Marcas.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, declaró sin lugar la oposición planteada por la empresa 3 Point Distribution LLC, por considerar que no se demostró la notoriedad de la marca “EZEKIEL” en algún país en específico, pues la prueba aportada resultó insuficiente para satisfacer los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas, tampoco se demostró la intensidad y ámbito de difusión del signo marcario por el medio publicitario, ni la antigüedad y su uso constante de la marca, o el mercadeo de los productos que la marca distingue. Que el cotejo marcario carecía de interés por cuanto la opositora no presentó dentro del plazo que establece el artículo 17 de la Ley la solicitud de inscripción de la marca, concluyendo, que la marca solicitada goza de distintividad y de protección registral.

El representante de la empresa recurrente, destacó en el escrito de apelación, que no se valoró la prueba aportada, ni los certificados de registros de la marca en varios países, como lo son Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos, entre otros, que demostraban el derecho de prioridad de su representada por el anterior uso de la marca a nivel internacional. Señala, que se aportaron revistas de 1999 y revistas actuales en las que se promociona la marca, demostrando la antigüedad y su uso constante, además, sitios en Internet donde se comercializa y promociona dicha marca en la cual se pueden comprar los productos y ubicar las tiendas en las que se comercializa la marca. Concluye que sí se probó la notoriedad y prioridad de la marca “Ezequiel” y se aportó para esos efectos prueba que no fue valorada ni analizada para fundar la resolución apelada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En relación a la notoriedad de la marca argumentada por la empresa recurrente, aspecto que fundamenta en el registro del signo entre otros, en Argentina, Estados Unidos de América, copias visibles de folios 18 al 70, impresiones certificadas de Internet del sitio <http://www.ezekiel-clothing.com/clothing/fleece/dividehood.shtml>, considera este Tribunal que tales argumentaciones y pruebas no son suficientes para demostrar o considerar la notoriedad de la marca opositora.

Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la citada Ley de Marcas, disponen: el primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su último párrafo que *“para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios”*. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad: *la extensión de su*

conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. Sobre estos criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme 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, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De manera que 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: /“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.”. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala “...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.

b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”

Sobre el particular, en el voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “Centro de Mediación y

Arbitraje de la OMPI” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que señala: “...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la 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 distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

De forma tal, que el hecho de que la marca se encuentre registrada en otros países, conforme lo señalado, es un indicio y no un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición. Asimismo, tampoco resulta un hecho relevante que pruebe la notoriedad, el que la marca aparezca en una revista o sitio en la Internet como se hace ver en los anexos, ya que no se considera un factor que establezca el conocimiento que de la marca tiene el público del sector interesado, pues es claro que se ha de demostrar el prestigio y reconocimiento de la marca y el producto entre el público consumidor, no bastando sólo manifestar que el producto es identificado como uno de los más utilizados sino que debe probarse, siendo esa prueba lo que precisamente ha estado ausente en este expediente.

En tal sentido conviene indicar lo ya resuelto por este Tribunal en el Voto 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, que en lo conducente dice: “...La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o

*servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.” (Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial**, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133). (...) Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...” (lo resaltado no es del original)*

Nótese que en este caso, se da una insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar la notoriedad alegada, a pesar de que el Registro mediante resolución de las catorce horas diez minutos del veinticinco de abril del dos mil seis le previene a la empresa opositora, como prueba para mejor resolver, aportar documentos que demuestren la notoriedad alegada y le previene la forma en que deben presentarse las copias de documentos, se constata en el expediente, que con las fotocopias certificadas constantes a folios 122 al 128 se demuestra la inscripción en Argentina, no así en los países Australia, Brasil, Canadá, Francia, Japón, Sudáfrica, Venezuela y Estado Unidos, para lo cual se presentan fotocopias (folios 18 al 70) que no pueden tenerse por certificadas, pues no cumplen con los lineamientos del artículo 110 del Código Notarial y numeral 70 de los Lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado, ni se ajustan a lo dispuesto en los artículos 368, 369 y siguientes del Código Procesal Civil, también, se adjuntan láminas certificadas de algunos productos conteniendo el signo Ezequiel de su sitio en Internet (folio 85 a 90), siendo así que tales pruebas, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, que requieren de ser complementadas, pues por si solas no demuestran un conocimiento de la marca dentro del sector pertinente del público.

Respecto a la prioridad que considera el recurrente tiene la marca EZEKIEL, por encontrarse inscrita en otros países, aparecer en un sitio en Internet y publicaciones de revistas, considera

este Tribunal que tales argumentaciones y elementos probatorios no son suficientes, como se indicó, para protestar el reconocimiento del derecho que otorga el numeral 44 de la Ley de Marcas, a saber el de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de una marca, pues lo aportado no se refiere a pruebas sobre ventas reales ni al reconocimiento de la marca en nuestro país. Respecto a la prelación para adquirir el derecho de registro de una marca, el artículo 4 de la Ley de cita en su inciso a) y b) establece: *“a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando.(...) 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... .”* y en el presente caso, de la prueba aportada al expediente no se logra determinar el uso de la marca para obtener el derecho preferente a obtener el registro y en todo caso, no consta que se haya solicitado el registro de la marca opositora para pretender tal derecho.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados, toda vez que la marca opositora no goza de la presunta notoriedad alegada ni del uso anterior, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Yuri Herrera Ulate, en representación de la empresa **3 POINT DISTRIBUTION LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas y cuarenta y ocho minutos del trece de agosto de dos mil ocho, la cual 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 2º del

Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Yuri Herrera Ulate, en representación de la empresa **3 POINT DISTRIBUTION LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas y cuarenta y ocho minutos del trece de agosto de dos mil ocho, la cual 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.

DESCRIPTORES

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