

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0617-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SECTOR 9”  
(DISEÑO)**

**SECTOR 9 INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1563-07)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 1066-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **SECTOR 9 INC**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo de dos mil nueve.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el veintidós de febrero de dos mil siete, la señora Carolina Fernández Héctor, mayor, casada, administradora, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y cinco quinientos treinta y uno, en su condición personal, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SECTOR 09 (Diseño)**,” para proteger y distinguir Ropa confeccionada, en clase 25 de la Clasificación

Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto de dos mil ocho, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, de calidades indicadas al inicio, y en representación de la empresa **SECTOR 9 INC**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio antes indicada.

**TERCERO.** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo de dos mil nueve, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: ***“POR TANTO: (...) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SECTOR 9 INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “SECTOR 09 (Diseño),” en clase 25 internacional; presentada por señora Carolina Fernández Hector la cual se acoge. Asimismo se ordena rechazar de plano la solicitud de inscripción de la marca SECTOR 9 Y SECTOR 9 (DISEÑO), solicitadas por SECTOR 9 INC, expedientes 3580-2008 y 3579-2008, en clase 25 y emitir el correspondiente edicto solamente para clase 28.***

**CUARTO.** Que el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa de esta plaza **SECTOR 9 INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de marzo de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación, contra la resolución dictada a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo de dos mil nueve.

**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 Jiménez Sancho, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos probados, los indicados por el Registro en la resolución recurrida, venida en alzada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho no probado, el tenido con tal naturaleza en la resolución que se recurre y que consiste en el siguiente: La notoriedad de la marca “**SECTOR 9**”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



, la cual se acoge para su inscripción, ya que al realizar el análisis determina que son marcas idénticas entre sí, no obstante tomando en cuenta que la notoriedad de la marca alegada por el oponente, no se logró demostrar, pues la misma no se enmarca dentro de los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas, ya que los certificados de Registro en diversos países, no manifiestan que la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público es amplio; al igual que la intensidad, el ámbito de difusión y la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad y el uso constante de la marca no ha quedado demostrado ni en Costa Rica, ni en otros países, la producción y mercadeo de los productos que la marca distingue ha sido bastante difundida a nivel nacional como internacional, razón por la cual resolvió ordenar la inscripción de la marca solicitada y

resolvió rechazar la solicitud de inscripción de las marcas **SECTOR 9 Y SECTOR 9 (DISEÑO)**, solicitadas por el apoderado de la empresa **SECTOR 9 INC.**

Por su parte, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán,, en representación de la empresa **SECTOR 9 INC**, inconforme con esa decisión, argumenta que su representada es titular de múltiples registros marcarios a nivel mundial de la marca **SECTOR 9 y SECTOR 9 (DISEÑO)** y que en Costa Rica cuenta con las siguientes solicitudes de inscripción **SECTOR 9 (DISEÑO)** en clases 25 y 28, expediente 2008-3580 y **SECTOR 9** en clases 25 y 28, expediente 2008-3579, solicitudes presentadas ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de abril de 2008, (ver folios 171 y 187 del expediente), indicando además que su representada es una empresa de renombre en la industria de las patinetas, tablas de surf, ropa y accesorios relacionados con los deportes de aventura, que en este caso se está intentando registrar un signo marcario que a todas luces es una copia del signo de su representada.

Al respecto es importante señalar que en el presente caso, debe analizarse la prioridad que tiene la marca solicitada, la cual se presentó el 22 de febrero de 2007, (visible a folio 1 del expediente), en relación con las solicitudes de las marcas indicadas por el oponente, (presentadas el 21 de abril de 2008), siendo de aplicación al caso concreto lo dispuesto por el artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas, que en lo que interesa señala:

#### **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) (...)

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 invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos”

Conforme la norma señalada, queda claro que la Ley protege la marca que se presentó primero, como en este caso, la marca solicitada se presentó el veintidós de febrero de dos mil siete, siendo que las solicitudes indicadas por el oponente, son de fecha posterior ( 21 de abril de 2008), de lo cual se colige que en aplicación del principio de prioridad, los alegatos esbozados por el oponente en su memorial de agravios carecen de fundamento legal alguno.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR EL RECURRENTE.**

Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, que la empresa apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, 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**). En igual sentido se dice, que “*La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado*” (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186**). (...) *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, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **SECTOR 9 INC** para demostrar la notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.

Además de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclator internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: “...*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”.*

**QUINTO. RESPECTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO MARCARIO.** La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el numeral 8°, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente: “**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: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino



también al empresario. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos, **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**, Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, p. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

**SEXTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el



proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita , en clase 25 para proteger y distinguir “Ropa confeccionada” con el signo solicitado



, en clase 25 para proteger y distinguir “Ropa tales como camisetas, camisas, pantalones, pantalones cortos, sudaderas, pantalones de entrenamiento, vestidos, enaguas, trajes de baño, y ropa para la playa, capa, chaquetas, camisetas sin mangas, camisas térmicas, suéter, sudaderas, gorras, sombreros, gorritas de colonas, visores, guantes, calcetines, muñequeras y tirantes”. Y con el signo solicitado “SECTOR 9 “, en clase 28 para proteger y distinguir Patinetas, cabezales de patinetas, ruedas para patinetas y conexiones para patinetas.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **SECTOR 9 INC**, no logró demostrar la notoriedad.

En el caso concreto, examinadas en su conjunto las marcas que se pretenden inscribir y la marca que se encuentra en trámite de inscripción, este Tribunal determina que si existe similitud a nivel gráfico, y a nivel fonético, no obstante avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el cual ordena en la resolución recurrida, declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **SECTOR 9 INC**, contra el signo solicitado



en razón de que el solicitante no logró demostrar la notoriedad de las marcas solicitadas, **SECTOR 9 Y SECTOR 9 (DISEÑO)**, ya que las mismas no se enmarcan dentro de los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas, y que los certificados de Registro en

diversos países aportados, no manifiestan que la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público es amplio; al igual que la intensidad, el ámbito de difusión y la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad y el uso constante de la marca no ha quedado demostrado ni en Costa Rica, ni en otros países, la producción y mercadeo de los productos que la marca distingue ha sido bastante difundida a nivel nacional como internacional, razón por la cual lo procedente en el caso de marras es ordenar la inscripción de la marca solicitada y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **SECTOR 9 INC.**

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones que



antecedentes, este Tribunal encuentra que el signo solicitado puede constituirse en una marca registrada, en razón de que el apoderado de la compañía **SECTOR 9 INC, no logró demostrar la notoriedad de** las marcas solicitadas. Ante esta situación, comparte este Tribunal lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, por lo que este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la empresa **SECTOR 9 INC**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la empresa **SECTOR 9 INC**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **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*



***DESCRIPTORES***

***Marcas inadmisibles por derechos de terceros***

***-TE. Marca registrada o usada por un tercero***

***-TG. Marcas inadmisibles***

***-TNR. 00.41.33***