

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0237-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo “GABANA” acumulado con solicitud de registro como marca del signo DOLCE & GABBANA

Marcas y otros Signos Distintivos

GADO S.r.l., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 2012-2917 y 2012-6453)

VOTO N° 1197-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **GADO S.r.l.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y cinco minutos y tres segundos del cuatro de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que en fecha 26 de Marzo del 2012, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodriguez, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, representando a la empresa **ROMARK FINANCE LIMITED**, organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, solicita se inscriba como marca de

fábrica y comercio el signo “**GABANA**”, bajo el expediente de origen número 2012-2917 en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir vestuario, calzado y sombrerería.

II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido, Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **GADO S.r.l.**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

III. Que igualmente en fecha 09 de Julio del 2012, el Licenciado Arias Chacón, bajo el expediente de origen número 2012-6453, en su condición indicada anteriormente solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de “**DOLCE & GABBANA**”, para proteger y distinguir:

En **clase 3 internacional**: Perfumes y cosméticos incluyendo: lápices labiales, espumas para el baño, aceites esenciales para uso personal, aceites para broncearse, rímel, base en crema, delineadores de ojos, jabones para uso personal, cremas frías, cremas que desaparecen, preparaciones para afeitar, cremas, cremas antiarrugas, esmalte para uñas, brillo para uñas, pasta de dientes, lociones para la piel, lociones para el cabello, sombras para ojos, desodorantes de uso personal, jabones líquidos, lociones para después del afeitado, máscaras de belleza, hisopos y algodón para fines cosméticos, lápices para cejas, preparaciones para ondular el cabello, colorantes en spray para el cabello, polvos de maquillaje, preparaciones para remover el maquillaje, champús, talcos de tocador.

En **clase 09 internacional**: Anteojos; anteojos de sol; monturas para anteojos; lentes; lentes de contacto; estuches para anteojos; cadenas para anteojos; instrumentos y aparatos ópticos.

En **clase 14 internacional**: Relojes de pulsera, relojes de bolsillo; relojes despertadores; relojes digitales; cronómetros; estuches para relojes; cadenas para relojes; relojes de vidrio; correas para relojes; cronógrafos; artículos de joyería y artículos de bisutería.



En **clase 18 internacional**: Artículos de cuero principalmente: bolsos con asas; bolsos de mano; maletas; billeteras; porta documentos; baúles para viajar; estuches de cuero para llaves; estuches de cuero para ropa; paraguas; bastones; mochilas; artículos de guarnicionería.

En **clase 25 internacional**: Ropa, abrigos, manteles para abrigar, abrigos contra lluvia, abrigos sobretodo, abrigos cubre todo, abrigos contra polvo, estolas (pieles), vestidos, trajes, trajes hechos de cuero, faldas, chaquetas, tejidos, pantalones de vestir, conjuntos de pantalón corto, pantalones cortos tipo bermuda, pantalones de mezclilla, abrigos a la cintura, camisas, camisetas, camisas tipo top, blusas, jerséis, suéteres, chalecos, sacos, suéteres de botones, calcetería, medias, ropa interior, trajes de fiesta, corsés, sujetadores, bragas, vestidos para dormir, camisones, pijamas, prendas de una sola pieza, fajas, enaguas, batas de baño, trajes de baño, pañoletas de playa, trajes para el sol, overoles deportivos, chaquetas deportivas, pantalones para esquiar, ropa a prueba de agua, chaquetas cortaviento, chaqueta tipo pulóver con gorrito, monos, corbatas, corbatines, bufandas, pañuelos, boas, pañuelos de seda, gorros, sombreros, gorritos, guantes, tiras de tela como prendas de vestir, cinturones; calzado, calzado de playa, calzado atlético, botas, zapatos y pantuflas, y en virtud de lo anterior, los expedientes supra citados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

IV. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con cuarenta y cinco minutos y tres segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, dispuso: “(...) **POR TANTO** (...) se resuelve: **I.** Se declara sin lugar la oposición interpuesta sobre el expediente 2012-2917 por el apoderado de la empresa **GADO S.R.L**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**GABANA**”; en clase 25 Internacional; presentada por el apoderado de la sociedad **ROMARK FINANCE LIMITED** la cual se acoge. **II.** Se **RECHAZA PARCIALMENTE** la inscripción de la marca “**DOLCE & GABBANA**”, presentada por la

apoderada de **GADO S.R.L.**, expediente 2012-6453 acumulado en el presente proceso, respecto a los artículos de bisutería solicitados en la clase 14 internacional, así como respecto a las clases 18 y 25 internacionales y **SE ADMITE SU INSCRIPCIÓN** respecto a las clases 3, 9 y restantes productos de la clase 14 internacional. (...) **NOTIFÍQUESE (...)**”.

V. Que la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **GADO S.r.l.**, impugnó, mediante Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

VI. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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 2012-2917, 2012-6453, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud de la oposición presentada, a fin de resolverlos conjuntamente por cuanto comparten la palabra idéntica “**GABANA**”, además de sustentarse en el grado de notoriedad de la misma.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la documentación que se indicará, se tienen por probados los siguientes hechos:

- 1- Que la marca **“DOLCE & GABBANA”** fue reconocida notoria de forma reiterada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (Ver resoluciones de dicha oficina a folios 103 a 144 del expediente No. 2012-6453, las cuales se fundamentan en la notoriedad de la marca indicada).
- 2- Que la marca española **“DOLCE & GABBANA”** es propiedad de la Compañía Gado S.r.l., (Ver certificación al folio 160 referente a la base de datos electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, en el expediente No. 2012-6453).
- 3- Que al menos 30% del mercado español conoce la marca **“DOLCE & GABBANA”** (Ver estudio de mercado, documento final del Legajo de Prueba del Expediente 2013-0237-TRA-PI, certificación 2364.).

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

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve acumuladamente las solicitudes de las marcas **“GABANA”** y **“DOLCE & GABBANA”** (Folios 1 y 49); así, al considerar que la empresa oponente **GADO S.r.l.** no demuestra con prueba contundente el uso anterior ni la notoriedad de la marca **“DOLCE & GABBANA”**, rechaza su oposición y acoge la marca **“GABANA”** solicitada por la empresa **ROMARK FINANCE LIMITED** por ostentar un derecho de prelación en virtud de haber solicitado dicho distintivo con anterioridad. Asimismo el citado Registro determina que en

aplicación al mismo principio de especialidad, los signos si podrían coexistir respecto a las clases y productos que no tienen relación alguna, como lo son la lista de productos en las clases 3, 9 y 14 internacionales, (relojes de pulsera, relojes de bolsillo; relojes despertadores; relojes digitales; cronómetros, estuches para relojes; cadenas para relojes; relojes de vidrio; correas para relojes; cronógrafos; artículos de joyería). Por lo que estimó que lo procedente era **RECHAZAR PARCIALMENTE**, la solicitud de inscripción de la marca **“DOLCE & GABBANA”**, (expediente 2012-6453 acumulado en el presente proceso) presentada por la empresa **GADO S.R.L.**, respecto a los artículos de bisutería solicitados dentro de la lista de la clase 14 internacional, así como respecto a las clases 18 y 25 internacionales, en virtud de presentar similitud gráfica y fonética con la marca solicitada en fecha anterior, **“GABANA”** por la empresa **ROMARK FINANCE LIMITED**.

Por su parte la representante de la empresa apelante **GADO S.R.L.**, indica que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición de su representada es incorrecto por cuanto entre la marca de su representada y el signo que se pretende inscribir es clara la similitud existente y estamos en un caso donde no solamente su representante tendría graves perjuicios por aceptar el registro sino también el público consumidor se induciría a error. Continúa mencionando que no existe fundamento para rechazar parcialmente el distintivo tramitado bajo el expediente 2012-6453, por cuanto el reconocimiento de su signo ha sido demostrado fehacientemente. Por lo que considera se debe retomar el criterio y declarar con lugar la oposición planteada para no lesionar los derechos de su representada y continuar con el trámite del expediente 2012-6453 para todas las clases solicitadas.

QUINTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“(...) para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores

o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación (...)”
(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

*“(...) **I.-** Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. **Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo***

la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales (...).” (Lo resaltado en negrita no es del original).

La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso que

adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995. Este compromiso se reitera asimismo al aprobar el país su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas.

En lo que corresponde, establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“Artículo 6 bis.- [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”* (Subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:



“(…) La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión. (...)”

Valga decir, que posteriormente nuestra legislación reforzó la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*, Ley No. 7978, de la *Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad*, No. 6867, y de la *Ley de Biodiversidad*, No. 7788, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, mediante la cual, se reformaron, entre otros artículos, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:

“(…) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.



El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. (...)”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

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

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

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida 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 No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento:

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

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“(…) La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la

notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva. (...)”.

SEXTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA Oponente. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de la marca “**DOLCE & GABBANA**” como medio para su defensa. Del expediente ha quedado demostrado que la citada marca en España es propiedad de la Compañía **Gado S.r.L** y que fue reconocida notoria por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Además, la Cámara de Comercio de Barcelona y de la Cámara Oficial de Comercio de Industria de Madrid también han reconocido de que se trata de una marca notoriamente conocida en el sector comercial concretamente para prendas de vestir en clase 25 y complementos de moda, tales como bolsos y gafas de sol, lo mismo en productos en clase 18. La notoriedad alegada por lo tanto se ha comprobado a través de documentos emitidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas, información que es coincidente con las declaraciones de otras entidades públicas, como lo son las Cámaras de Comercio, que regulan en sus colectividades la actividad comercial. Todos estos documentos se encuentran debidamente autenticados por lo que merecen toda la credibilidad a este Tribunal para tener por demostrado que el signo DOLCE Y GABBANA es un signo distintivo notoriamente conocido en España. Esta información es además coincidente con los documentos que constan en el tomo correspondiente al Legajo de Prueba, en especial el estudio de mercado que comprueba que dicha marca tiene un

conocimiento de al menos 30% dentro del mercado español, todo lo cual acredita la notoriedad de esta marca.

No concuerda este Tribunal entonces con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Vistas entonces las certificaciones emitidas la Oficina Española de Patentes y Marcas, la cual además es además coincidente con otros documentos emitidos por Cámaras de Comercio del sector y el estudios de mercado, se acredita la notoriedad de la marca “**DOLCE & GABBANA**” . De todo lo anterior queda claro que dentro del sector pertinente, en un país miembro del Convenio de París, como lo es España, esa marca es notoria y por ende, debe protegerse, como tal.

Determinada la notoriedad de la marca del oponente, procede entonces realizar el cotejo marcario para determinar si ambas marcas están en conflicto. Al observar este Órgano de Alzada el cotejo marcario realizado por el *a quo* en aplicación de la normativa citada, se determina que existe similitud entre los signos “**GABANA**” y “**DOLCE & GABBANA**” a nivel del cotejo fonético y a nivel gráfico, encontrándose además prácticamente inmersa la marca propuesta “**GABANA**” en la marca “**DOLCE & GABBANA**”, **ya que desde el punto de vista gráfico los términos GABBANA y GABANA son muy similares y desde el punto de vista fonético en idioma Español idénticos.** El riesgo de confusión que se determina entre el signo propuesto y el notorio se consolida porque los productos que protege la marca “**DOLCE & GABBANA**” que fuera declarada notoria en España son de las clases 25 y 18 (ver folio 135 del expediente 2012-6453), y la marca solicitada busca proteger igualmente productos de clase 25, sea vestuario, calzado y sombrerería. De esta forma al tratarse de los mismos productos, y siendo los signos similares alrededor del término que fonéticamente se escucha GABANA, es evidente el riesgo de confusión que podría existir para el consumidor, quien podría pensar de que se trata de la misma familia de marcas, por que se da un riesgo de el consumidor asocie las marcas pensando que existe un mismo origen empresarial entre ambas marcas. De ahí que lo procedente es aplicar el artículo 8 e) de la Ley de Marcas.

Dado todo lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, existe similitud entre las marcas contrapuestas, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión o asociación en el consumidor medio dado que protegen productos similares. De permitirse el registro de la marca “**GABANA**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al encontrarnos en presencia de una marca notoria, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GADO S.r.l.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos y tres segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la concesión de la marca “**GABANA**” en clase 25 a la solicitante **ROMARK FINANCE LIMITED** y se conceda la inscripción de la marca “**DOLCE & GABBANA**” en todas las clases solicitadas, sea clase 3, 9, 14, 18 y 25 a la empresa **GADO S.r.l.**

SETIMO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón representando a la empresa **GADO S.r.l.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos y tres segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, la cual se revoca parcialmente, y en su lugar se reconoce la notoriedad de la marca “**DOLCE & GABBANA**” de la empresa **GADO S.r.l.**, y por ende se deniega el registro solicitado por la

empresa **ROMARK FINANCE LIMITED**, de la marca “**GABANA**” en clase 25, otorgándose en su lugar el registro de la marca “**DOLCE & GABBANA**” solicitada por la empresa **GADO S.r.l.** en las clases y listas solicitadas, sea clases 3, 9, 14, 18 y 25. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA TG: MARCAS INADMISIBLES POR
DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.06