RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0209-TRA-PI-90-11-979-12

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio: "AREZZO"

AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.5306-03, 242-2004 y 243-04)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 444-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-544-035, en su condición de Apoderado Especial de **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2400-CEP 30850, Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y siete minutos y quince segundos del ocho de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de agosto de 2003, la Licenciada **Deborah Feinzaig Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **"AREZZO"**, bajo el expediente de origen número 5306-2003, en la clase 18 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir; *"carteras, maletines, billeteras de cuero e imitación cuero"*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 09 de diciembre de 2003, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, en la clase 18 de la nomenclatura internacional, fundamentada en su registro de la marca **"AREZZO"**, en Brasil, y en varios países del mundo en donde goza de fama y notoriedad dentro de los usuarios de dichos productos, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstas, el posible riesgo de confusión y asociación, y asimismo el uso anterior de dicha marca, propiedad de su representada. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 47 de la Constitución Política, 8 incisos a) y e), 16, 17 siguientes y concordantes de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y el 6 bis inciso 1) del Convenio de París.

TERCERO. Que en fecha doce de enero de dos mil cuatro, el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Arezzo Industria e Comercio Ltda.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio "**AREZZO**", bajo el expediente de origen número 2004-243, para proteger y distinguir: *"cuero e imitaciones de cuero, productos es estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; para guas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería"*, en clase 18 de la Nomenclatura Internacional. En la misma fecha, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en las calidades dichas, solicitó además, la inscripción de la marca de fábrica "**AREZZO**", bajo el expediente de origen número 2004-242, para proteger y distinguir: *"vestidos, calzado y sombrerería, a saber ropas y accesorios de vestuario de uso común, ropas y accesorios de vestuario para la práctica de deportes; ropas y accesorios de vestuario de uso profesional; zapatos; calzado para caballeros, damas y niños"*, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, marca que fue registrada el 24 de junio de 2008, bajo el Registro No. 176951, y que se encuentra vigente hasta el 24 de junio de 2018.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con trece minutos y dieciséis segundos del ocho de agosto del dos mil

ocho, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **"AREZZO"**, en clase 18 internacional, tramitada bajo el expediente No. 2003-5306, presentada por la señora **Deborah Feinzag Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A.**, la cual acogió y rechazó la solicitud de inscripción de la marca **"AREZZO"**, en clase 18 internacional, tramitada bajo el expediente No. 2004-243, presentada por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

Dicha resolución dictada por el Órgano a quo fue objeto de apelación por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, siendo esta anulada mediante Voto No. 623-2009, dictado por este Tribunal a las 14 horas con 10 minutos del 8 de junio de 2009, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a emitir una nueva resolución final, en donde se lleve a cabo la acumulación de las solicitudes de inscripción Nos. 2003-5306 y 2004-243.

QUINTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de lo anterior, mediante la resolución dictada a las diez horas con cuarenta y siete minutos y once segundos del catorce de octubre del dos mil diez, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **"AREZZO"**, en clase 18 internacional, tramitada bajo el expediente No. 2003-5306, presentada por la señora **Deborah Feinzag Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A.**, la cual acogió y rechazó la solicitud de inscripción de la marca **"AREZZO"**, en clase 18 internacional, tramitada bajo el expediente No. 2004-243, presentada por el Licenciado **Alvaro Enrique**

Dengo Solera, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

Dicha resolución dictada por el Órgano a quo fue objeto de apelación por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, siendo ésta anulada mediante Voto No. 1216-2011, dictado por este Tribunal a las 16 horas con 25 minutos del 16 de diciembre de 2011, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a emitir una nueva resolución final, en donde conste un cabal pronunciamiento con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de inscripción del signo distintivo solicitado, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, sea la resolución en forma acumulada de las solicitudes de inscripción Nos. 2003-5306, 2004-2424 y 2004-243. Lo anterior en virtud de que en el presente expediente el Registro de la Propiedad Industrial, a pesar de tener la solicitud de inscripción tramitada bajo el expediente No. 2003-5306, con un derecho de prelación sobre las solicitudes de inscripción, tramitadas bajo los expedientes Nos. 2004-242 y 2004-243, procedió a inscribir la solicitud de inscripción de la marca "AREZZO", en clase 25, sea la tramitada bajo el expediente No. 2004-242, encontrándose, todas estas solicitudes íntimamente relacionadas en cuanto a las clases 18 y 25 y que fueran solicitadas por cada una de las empresas aquí enfrentadas.

SÉXTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de lo anterior, mediante la resolución dictada a las nueve horas con treinta y siete minutos y quince segundos del ocho de agosto del dos mil doce, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **"AREZZO"**, en clase 18 internacional, tramitada bajo el expediente No. 2003-5306, presentada por la señora **Deborah Feinzag Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A.**, la cual acogió y rechazó la solicitud de inscripción de la marca **"AREZZO"**, en clase 18 internacional,

tramitada bajo el expediente No. 2004-243, presentada por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

SETIMO. Que el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las once horas con treinta minutos del catorce de noviembre del dos mil doce, expresó agravios.

OCTAVO. 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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

1.- La legitimación de las partes intervinientes en el presente proceso.

2.- Que la empresa recurrente **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** tiene inscrita a su nombre, en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica **la marca de fábrica "AREZZO"**, tramitada bajo el expediente No. 242-2004, y que fuera registrada bajo el número **176951**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *"vestidos,*

calzado y sombrerería, a saber ropas y accesorios de vestuario de uso común, ropas y accesorios de vestuario para la práctica de deportes; ropas y accesorios de vestuario de uso profesional; zapatos; calzado para caballeros, damas y niños", el día 24 de junio de 2008, ***encontrándose vigente hasta el día 24 de junio de 2018*** (ver folios 162 y 163). Además, en el trámite de esta solicitud, no se presentaron oposiciones (ver certificación de la marca a folios 162 y 163).

4.- Que el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por desistida el 3 de noviembre de 2005, la solicitud de la marca **"AREZZO"** en clase 25 de la nomenclatura internacional, llevada a cabo por la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L y E S.A.** (folio 73).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte útiles para la resolución de este asunto, con respecto de la marca **"AREZZO"**, propiedad de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,** lo siguiente:

Que **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** no logra demostrar:

1.- La cuota de mercado y el nivel de conocimiento que el público en Brazil y en Guatemala tienen sobre la marca "AREZZO".
2.- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de dicha marca.
3.- El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, con el fin de comprobar la notoriedad de la misma.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa oponente **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, sean publicaciones llevadas a cabo en diferentes revistas especializadas en moda de Brasil, donde aparecen reportajes de la marca **"AREZZO"** en dicho país, así como afiches de promoción de los

productos de la marca (ver folios 18 al 36), concluyó al realizarse la valoración, a efectos de determinar la notoriedad de su marca, que con la escasa prueba aportada, no puede identificar el conocimiento de la marca oponente por un determinado porcentaje del público consumidor, no se sabe cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

Agrega que no se encuentra dato alguno que nos dé la cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca **"AREZZO"** y la posición que ésta ocupa en el mercado, indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado.

Señaló que no existe prueba en el expediente que brinde algún dato o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, la prueba es insuficiente en ese sentido, la publicidad aportada no expresa dato alguno en cuanto a los medios utilizados, lugares y cantidad de recursos invertida en la misma, más bien es el decir de la parte sin prueba que lo respalde.

Como consecuencia de ello la prueba aportada no demuestra la notoriedad de la marca, no cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

Con respecto al uso anterior no existe prueba al respecto, ya que ese uso debe ser en el territorio nacional. En cuanto a la **prelación de las marcas en conflicto**, el Registro señaló que el expediente 2003-5306, correspondiente a la solicitud de la marca **"AREZZO"**, en clase 18, fue presentado en fecha 13 de agosto del año 2003, por lo que le favorece la prelación frente a las solicitudes de la marca **"AREZZO"**, bajo los expedientes 2004-243 (clase 18) y 2004-242 (clase

25), presentadas el 12 de enero del 2004. En este sentido indicó que por una inexactitud registral se inscribió el expediente 2004-242 que protege y distingue productos de la clase 25, y que ante esta inexactitud corresponde el trámite de nulidad de oficio regulado en el artículo 37 de la Ley de Marcas, pues este registro se realizó violentando el derecho de prelación de la marca **"AREZZO"**, en clase 18, expediente 2003-5306, pero siendo que uno de los requisitos para iniciar con el trámite citado, es que no hayan transcurrido más de cuatro años contados desde la fecha de otorgamiento del registro y en este caso, la marca **"AREZZO"**, Expediente No. 2004-242, fue registrada el 24/06/2008, por lo que a la fecha de la presente resolución este Registro se ve imposibilitado para iniciar el trámite de nulidad de oficio, razón por lo cual debe continuarse con el dictado de la presente resolución, respetando la prelación del expediente 2003-5306 y sin la posibilidad de anular el registro otorgado en el expediente No. 2004-242, Registro No. 176951, correspondiente a la marca **"AREZZO"**, en clase 25, cuya titularidad ostenta la empresa oponente, **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

Así las cosas, al no demostrar el oponente la notoriedad de sus marcas, el Órgano a quo acogió la solicitud de inscripción de la marca **"AREZZO"**, expediente 2003-5306, a la cual le asiste el Derecho de Prelación por haber sido presentada en fecha anterior a las marcas oponentes y rechazó la oposición presentada por parte de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, y en razón de ello, y al no tenerse por demostrada la notoriedad del signo **"AREZZO"**; no existe derecho alguno que pueda ser afectado o lesionado con la inscripción del signo solicitado, y por lo tanto, no resulta necesario la realización del cotejo marcario entre los signos, ya que los mismos al ser idénticos denominativamente y distinguir los mismos productos clase 18, no pueden coexistir registralmente en el mercado, ya que de ser así causarían confusión en el público consumidor, al ser signos semejantes y distinguir productos que se ofrecen en los mismos canales de comercialización.

Concluyó el Registro, que una vez analizada la normativa y doctrina, y conforme a lo expuesto anteriormente no se demostró la notoriedad de la marca **"AREZZO"**, en clases 18 y 25, por parte de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, por lo que ***se rechaza la***

oposición incoada por la misma y ***se acoge*** la solicitud de inscripción de la marca **"AREZZO"** presentada por la Licenciada **Deborah Feinzaig Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A**., y asimismo, ***se rechaza*** la solicitud de inscripción de la marca **"AREZZO"**, Expediente No. 2004-243, acumulado en el presente asunto.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios alegó que la marca de su representada es una marca notoria, conocida por los sectores pertinentes del público, con suficiente intensidad y un amplio ámbito de difusión, publicidad y promoción de la marca, antigua y usada constantemente, alegando que existe en el expediente suficiente prueba con la cual se demuestra que su representada **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, es la titular exclusiva de la marca **"AREZZO"** entre ellas las siguientes:

a) Certificación Notarial que detalla la existencia de la citada compañía desde su fundación en el año 1972, así como la publicidad correspondiente a la colección 2011 que realiza la firma comercial en distintos medios sobre sus productos de cuero que tutela la clase 18 internacional, relacionándose dicha certificación con la existencia de un video con duración de 60 segundos sobre la campaña publicitaria de invierno 2011 que lleva a cabo **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, el cual puede ser apreciado en YOUTUBE.

b) Certificación notarial del FINANCIERO.COM de Guatemala, que comunica la captación realizada por su mandante de US$ 339 millones de dólares, para la apertura de nuevas tiendas, capital de trabajo y mejoras operacionales, asimismo, dicha publicación detalla que **"AREZZO"** es la mayor cadena de tiendas de ventas de zapatos para mujer en Brasil, operando con 260 tiendas y que está presente en 1600 puntos de venta en Brasil y el exterior.

c) Certificación notarial de CUEROAMÉRICA.COM, la cual en su segunda hoja informa que la empresa TARPON INVESTMENT GROUP Ltd., compró la empresa AREZZO INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA., en la suma de US$ 43.595.234,00, especificando además que **"AREZZO"** vendió en el 2007, 4.4 millones de pares de calzado, siendo todo este material certificado prueba idónea de la notoriedad y fama de la marca "AREZZO", propiedad de su representada.

Por otra parte agrega, que es importante resaltar, contrario a lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial, que su oposición está fundamentada en la certificación registral de la inscripción de la marca **"AREZZO"** en el Registro Marcario de Brasil, la cual goza de todas las legalizaciones del caso, en la que se detalla que dicha marca se encuentra inscrita en dicho país a nombre de su representada **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, en clases 18 y 10 internacional, la cual corre agregada a los autos y que el Registro no ha tomado en cuenta para resolver este caso.

Concluye que todo el material probatorio que corre agregado al expediente es suficiente para tener por demostrada que la oposición formulada en autos es procedente, y así debe ser declarada; y consecuentemente, debe rechazarse la solicitud incoada por la empresa **Desarrollos Veinticinco de Mayo L y E S.A.**, respecto a la marca **"AREZZO"** que peticiona, e igualmente que en cuanto a la solicitud de inscripción de la marca **"AREZZO"** en clase 18 internacional formulada por su mandante **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, la cual corre dentro de este expediente administrativo, y de lo expuesto en los alegatos respectivos y prueba documental acreditada, se tiene por probado que la petición gestionada se ajusta a derecho y al mérito de los autos, lo cual conlleva a declarar en sentencia su tutela registral, debiendo revocarse la resolución del a quo que la deniega. Además agrega riesgo de confusión y de asociación debido a su identidad gráfica, fonética e ideológica, fundamentando sus alegatos en los artículos 47 de la Constitución Política, 8 incisos a) y e), 16, 17 siguientes y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y el 6 bis inciso 1) del Convenio de París.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que la empresa apelante no logró demostrar fehacientemente la notoriedad de su marca **"AREZZO".** Con la prueba aportada y que consta a folios 17 al 36, 56 al 73, 89 al 91

y 164 al 178 no queda demostrada tal característica, de conformidad con lo que establecen los artículos 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas.

Al respecto, a pesar de que el registro en su resolución final indicó expresamente a la solicitante cuáles elementos adolece el expediente, a efecto de poder tener por probada dicha notoriedad, éstos no fueron aportados por el apelante, en particular:

1.- La cuota de mercado y el nivel de conocimiento que el público en Brazil y en Guatemala tienen de la marca "AREZZO", propiedad de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

2.- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de dicha marca. Estos elementos son indispensables para poder tener por acreditada la notoriedad, toda vez que precisamente ésta mide el nivel de conocimiento y el posicionamiento de la marca en un ámbito específico, que por su alto valor hace que el signo merezca una protección especial, a efecto de evitar el aprovechamiento injusto de la fama y reputación de la misma por terceros.

3.- El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, que pudieran contribuir a demostrar su notoriedad.

Para tener por acreditada la notoriedad no bastan indicios. Elementos tales como fotocopias de las publicaciones llevadas cabo en diferentes revistas especializadas en moda de Brasil, donde aparecen reportajes sobre la marca "AREZZO" en dicho país; así como también afiches donde se promocionan los productos fabricados por la empresa antes citada y protegidos bajo la marca "AREZZO" (ver folios 18 al 36); deben ser enlazados con otros presupuestos que permitan tener por acreditado el volumen de ventas de los productos marcados y permitan determinar la cuota de mercado el nivel de conocimiento de dicha marca a la fecha en que se presentó la solicitud de inscripción del signo al que se opone en este expediente.

La copia del certificado autenticado y legalizado del registro de la marca "AREZZO", en clases 18 y 10 de la nomenclatura internacional en su país de origen Brasil, comprueba que la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, tiene protegida esa marca en ese país desde el año de 1987. De esta copia se desprende que la marca Brasileña se inscribió en Brasil, con mucha anterioridad a la solicitud presentada por la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L y E S.A.**, y además que las marcas enfrentadas son idénticas tanto fonética como ideológicamente. No obstante, la antigüedad per se no es suficiente para declarar la notoriedad, y el hecho de una inscripción en el extranjero, por el principio de territorialidad de las marcas que se desprende del Derecho Internacional, no es relevante en el país, salvo que dicha marca sea notoria. Estos documentos, vistos de forma integrada, sólo permiten constatar un indicio de la notoriedad de esta marca, pero no es suficiente para poder concluir sobre el volumen de ventas y la cuota de mercado de dicha empresa, así como, la extensión del conocimiento de dicho signo distintivo.

Igualmente, respecto a las certificaciones notariales visibles a folios 167 al 178, las cuales pueden ser algún indicio de esa característica, pero no son concluyentes para determinar la notoriedad, como se analiza a continuación:

a) Certificación Notarial que detalla la existencia de la citada compañía desde su fundación en el año 1972, así como la publicidad correspondiente a la colección 2011 que realiza la firma comercial en distintos medios sobre sus productos de cuero que tutela la clase 18 internacional, relacionándose dicha certificación con la existencia de un video con duración de 60 segundos sobre la campaña publicitaria de invierno 2011 que lleva a cabo **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, el cual puede ser apreciado en YOUTUBE.

Esta prueba no permite determinar el nivel total de publicidad y los esfuerzos reales efectuados por la empresa en la promoción de la marca AREZZO en dichos lugares, por lo que la misma no es suficiente para tener por acreditado un nivel elevado en publicidad que haga presuponer que en un mercado determinado se dé una presencia notable de la marca y el consecuente alto nivel

de conocimiento del público meta. Más aún no permite determinar el nivel de conocimiento del público en el momento en que se presenta la solicitud de registro a nivel nacional por la compañía **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L y E S.A.**

b) Certificación notarial del FINANCIERO.COM de Guatemala, que comunica la captación realizada por su mandante de US$ 339 millones de dólares, para la apertura de nuevas tiendas, capital de trabajo y mejoras operacionales, asimismo, dicha publicación detalla que **"AREZZO"** es la mayor cadena de tiendas de ventas de zapatos para mujer en Brasil, operando con 260 tiendas y que está presente en 1600 puntos de venta en Brasil y el exterior.

c) Certificación notarial de la página web CUEROAMÉRICA.COM, la cual en su segunda hoja informa que la empresa TARPON INVESTMENT GROUP Ltd., compró la **empresa AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, en la suma de US$ 43.595.234,00, especificando además que **"AREZZO"** vendió en el 2007, 4.4 millones de pares de calzado.

Si bien el volumen de ventas de calzado que se indica es muy relevante, las meras declaraciones de un diario de circulación nacional, no dan prueba suficiente de las afirmaciones que se publican. Lo mismo vale para las páginas web certificadas en la prueba. No se puede tener por acreditado lo dicho en estas publicaciones, ya que las mismas no gozan de fe pública. De esta forma, estos documentos sólo demuestran que en ese círculo, sea en el mercado Guatemalteco, la compañía puede ser conocida por tener activos muy valiosos y tener grandes volúmenes de ventas en mercados extranjeros, como lo es Brasil. Lo anterior puede ser indicio de que en el año 2003, la compañía era ya fuerte en el sector, pero no da prueba suficiente del nivel de conocimiento del público y posicionamiento de la marca en dicho año y en dicho lugar. Por las anteriores razones, este Tribunal rechaza la solicitud de tener a la marca **"AREZZO"** como notoria.

Bajo otro escenario, el elemento central para la fundamentación de esta resolución, es más bien el hecho que el Registro concedió a la oponente la inscripción de la marca AREZZO en clase 25

desde el 24 de junio de 2008, sin que hubiera oposición a dicha solicitud por la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A.**, y más bien al contrario, según la copia adjunta a folio 73, por resolución de las 7 horas con 44 minutos del 3 de noviembre del 2005, el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por desistida la solicitud de la marca **"AREZZO"** en clase 25 de la nomenclatura internacional, llevada a cabo por la empresa citada**.**

De esta forma, sin que se ejerciera una oposición por parte de **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A.**, la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, obtuvo un derecho marcario en clase 25 que se mantuvo incólume por más de 4 años, por lo que se consolidó en sede administrativa como derecho con protección registral, en virtud de que como bien fue manifestado por el Registro, ya ha pasado de sobra el plazo de los 4 años que establece el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para solicitar la nulidad de dicho registro, por lo cual este Tribunal no puede desconocer este derecho ya consolidado en vía administrativa que agota.

Así las cosas, estima este Tribunal, que la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, al realizar la inscripción de su marca en Costa Rica desde hace más de 4 años sin que este registro haya sido opuesto o cuestionado por la aquí solicitante **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A.,** ha consolidado a su favor un derecho marcario, sea el registro de su marca **"AREZZO"**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, bajo el registro No. 17695, titularidad que debe ser tutelada de conformidad con los principios que inspiran los artículos 1 y 25 de la Ley de Marcas, en aras de que el sistema marcario pueda cumplir cabalmente su función de asegurar al consumidor y titulares marcarios, su derecho a contar con signos distintivos claros.

Este derecho se consolida por la inacción de la solicitante que arranca con el desistimiento que hiciera de su solicitud de inscripción de su marca en clase 25 como consta al folio 73. Esta clase está relacionada directamente con la clase 18, por tratarse de prendas de vestir, calzado y accesorios en la 25; y carteras, maletines y billeteras de cuero en la 18, y al ser los signos

idénticos, se determinó la existencia de un riesgo de confusión y asociación, que es muy alto por ser los signos distintivos idénticos.

Visto lo anterior, resulta totalmente improcedente autorizar la inscripción de la marca solicitada por la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L y E S.A.**, toda vez que la oponente logró consolidar un derecho sobre la marca **"AREZZO"** en clase 25, para lo cual no hubo oposición por parte de la solicitante, sino más bien, esta circunstancia fue favorecida por el desistimiento hecho de que **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A.,** de su solicitud de la misma marca en la misma clase en el año 2005.

Tal y como lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, ese derecho consolidado entra en conflicto con el signo solicitado, ya que se prestaría para causar confusión, así como un riesgo de asociación de las marcas que nos ocupan, en propiedad de diferentes titulares, en perjuicio de los consumidores, situación que a todas luces no puede ser permitida por este Órgano de Alzada, toda vez que se trata de signos idénticos que protegen productos relacionados. La inscripción de la marca requerida por **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L y E S.A.**, violentaría los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y los principios del sistema marcario tal y como se indican en el artículo 1 de la Ley de Marcas. De esta forma al estar consolidado el derecho a favor de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,** en Costa Rica, considera este Tribunal, incluso, que no es relevante para la resolución de este asunto, la determinación de la notoriedad de la marca **"AREZZO",** cuyo titular es la empresa extranjera.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, y demostrado que la oponente tiene un registro marcario inscrito, que se ha consolidado con el tiempo en vía administrativa, este Tribunal debe declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y siete minutos y quince segundos del ocho de agosto del dos mil doce, la cual se revoca, declarándose con lugar

la oposición interpuesta por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **"AREZZO"**, en clase 18 de la nomenclatura internacional presentada por la Licenciada **Deborah Feinzaig Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se deniega, y por otro lado se acoge la solicitud de inscripción de la marca **"AREZZO"**, presentada por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, en clase 18 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo le expediente No. 243-2004.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y siete minutos y quince segundos del ocho de agosto del dos mil doce, la cual se revoca. Se declara con lugar la oposición interpuesta por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en la condición dicha, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **"AREZZO"**, en clase 18 de

la nomenclatura internacional presentada por la Licenciada **Deborah Feinzaig Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se deniega. Se acoge la solicitud de inscripción de la marca **"AREZZO"**, presentada por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, actuando como apoderado de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, en clase 18 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo le expediente No. 243-2004. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattia Mora Cordero ***Guadalupe Ortíz Mora***

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38