RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0602-TRA-PI

Oposición a solicitudes de registro como marca y nombre comercial del signo TARGET PRICE (diseño), acumuladas con la solicitud de registro como marca del signo TARGET (diseño)

Target Brands Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5143-2006 acumulado con los expedientes N° 5144-2006 y 9881-2007)

Marcas y otros signos

VOTO N° 827-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del dos de julio de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado especial de la empresa Target Brands Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Minnesota, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y siete minutos, treinta y seis segundos del dieciocho de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de junio de dos mil seis, el Licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cincuenta-seiscientos veintiocho, en calidad de apoderado especial de la empresa Corporación Precio Indicativo Target Price S.A., titular de la

cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete, solicitó el registro del signo

como **nombre comercial** para distinguir un establecimiento dedicado a la venta de prendas de vestir, ubicado en La Uruca, San José, diagonal a la Bomba Shell; y como **marca de comercio** en clase 25 para distinguir todo tipo de prendas de vestir, a la cuales se les asignaron los números de expediente **5143-2006** y **5144-2006** respectivamente.

SEGUNDO. Que en fechas nueve de julio de dos mil siete y seis de agosto de dos mil ocho, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Target Brands Inc., se opuso a los registros solicitados; y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diez de julio de dos mil siete, solicitó a nombre de su representada el registro como marca de fábrica y comercio del signo

en clase 25 para distinguir prendas de vestir, ropa interior, ropa de dormir, todo tipo de vestidos de baño, zapatería, calcetería, sombrerería; conformándose al efecto el expediente **9881-2007**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, veintinueve minutos, nueve segundos del dieciocho de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acumular todas las solicitudes antes relacionadas; y por resolución final de las ocho horas, cuarenta y siete minutos, treinta y seis segundos de ese mismo día dispuso declarar sin lugar las oposiciones de la empresa Target Brands Inc., acogiéndose los registros solicitados por la empresa Corporación Precio Indicativo Target Price S.A., y denegar la solicitud de registro presentada por la empresa Target Brands Inc.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Target Brands Inc., planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro de los siguientes signos distintivos:

1- Marca de comercio **TARGET PRICE (PRECIO INDICATIVO)**, registro N° 149593, solicitada el veintiséis de noviembre de dos mil tres, concedida el tres de setiembre de dos mil cuatro, y vigente hasta el tres de setiembre de dos mil catorce, a nombre de Corporación Precio Indicativo Target Price S.A., en clase 25 para distinguir ropa de todo tipo para hombres y mujeres (folios 338 y 339).

2- Marca de servicios TARGET, registro N° 206110, solicitada el tres de enero de dos mil cinco, concedida el catorce de enero de dos mil once, y vigente hasta el catorce de enero de dos mil veintiuno, a nombre de Target Brands Inc., en clase 35 para distinguir servicios de tiendas por departamento, servicios de venta al detalle y en línea de venta de abarrotes, servicios de venta al detalle y en línea de farmacia, servicio de venta al detalle y en línea de productos ópticos, servicios de venta al detalle y en línea de registro de regalos (folios 340 y 341).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal considera que no se comprobó la alegada notoriedad de la marca TARGET de la empresa Target Brands Inc.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que no le corresponde a la empresa Target Brands Inc. un derecho a oponerse con base en el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), ya que no demostró la notoriedad de la marca opuesta, otorga los registros solicitados por la empresa Corporación Precio Indicativo Target Price S.A.de nombre comercial y marca de comercio; asimismo, se rechaza la solicitud de registro de marca de fábrica y comercio de la empresa Target Brands Inc.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, Target Brands Inc., manifiesta en sus

agravios que su marca es notoria y reconocida mundialmente, y que tiene presencia comercial en Costa Rica a través de las ventas que realiza en línea, y que los signos son confundibles por estar conformados por la misma palabra y gráficos.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN. PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN Y DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS. Una vez analizados en forma íntegra los autos que conforman el expediente venido en alzada, en el cual se han acumulado las solicitudes de registro de los signos TARGET PRICE (diseño) y TARGET (diseño), concuerda este Órgano Superior con el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial. El artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas permite a un tercero interesado el poder oponerse a una solicitud de registro con una marca que no se encuentre ni registrada ni en uso en Costa Rica, cuando ésta sea notoria en cualquier país miembro del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, está claro que al ser la notoriedad una categoría de hecho, sea que su reconocimiento depende de que en la realidad comercial la marca haya alcanzado una preeminencia positiva de frente a las de su misma naturaleza ante los consumidores, ésta está sujeta a su necesaria demostración para poder adquirir dicha fuerza como derecho previo oponible. De la prueba que consta en el expediente, el listado de marcas proveniente de la base de datos de una firma de abogados visible de folios 50 a 57 no puede servir para demostrar su registro y detalles de éste, ya que para ello han de aportarse los correspondientes certificados emitidos por las Oficinas a cargo, debiendo ser aportadas además las necesarias formalidades para que puedan surtir efectos en el Ordenamiento Jurídico costarricense; y precisamente por la falta de dichas formalidades, específicamente legalización y/o apostillado, y traducción para las que están en idioma distinto al español, es que no se toman tampoco en cuenta los certificados de registro emitidos por las oficinas norteamericana, china y mexicana que constan de folios 238 a 260; de los dos artículos de revista que hablan sobre la tienda Target (folios 91 a 95 y 266 a 269), uno de ellos se encuentra sin certificar y ambos carecen de traducción tal y como lo exige el ordenamiento jurídico costarricense, Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, N° 8142, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30167-RE, o según lo establecido por el Código Notarial para las traducciones que realicen

dichos fedatarios.

Así, quedan para el análisis las copias certificadas del sitio web target.com (folios 75 a 90 y 363 a 366), fotografías de un establecimiento comercial identificado como Target (folios 235 a 237), y facturas emitidas a nombre de la empresa Target (folio 270). De dicha prueba se puede derivar que ésta empresa participa en el comercio como proveedora de mercadería de muchos tipos al detalle, más con ella no se demuestra que la marca TARGET haya alcanzado una preeminencia ante los consumidores de frente a otras marcas de productos similares de la clase 25. Así, al no quedar demostrado, por insuficiencia de elementos probatorios y por falta de formalidades en algunos de los que fueron aportados, que la marca de productos TARGET sea notoria para vestimenta en general en algún país parte de la Unión de París, es que no puede utilizarse a ésta como un derecho previo de tercero válido para ser opuesto a una solicitud nacional.

Sobre el alegato que indica que hay uso previo de la marca en Costa Rica, ya que los habitantes de nuestro territorio pueden comprar en la tienda Target a través de su página web, considera este Tribunal que tal hecho no puede acogerse como uso válido en el país y que permita al opositor tener un mejor derecho de prelación de frente a la marca y el nombre comercial solicitados por la empresa Precio Indicativo Target Price S.A., ya que no existe un uso directo de la marca en Costa Rica, y la mera posibilidad de que se pueda comprar bajo la modalidad en línea no implica un uso previo validador de una prelación que rompa con el principio de primero en tiempo, primero en derecho.

Por todo lo anterior es que no puede romperse el principio que da preeminencia a las solicitudes más antiguas según su fecha de presentación, y por ende lo pedido por la empresa Precio Indicativo Target Price S.A. adquiere en dicho sentido preponderancia frente a lo pedido por la

empresa Target Brands Inc., y al colisionar los signos por estar compuestos por la misma palabra, target, y el mismo elemento gráfico, un blanco para ejercitar la puntería, y estar dirigidos a productos de la misma naturaleza, sea vestimenta, debe de decantarse la Administración Registral por otorgar el registro a las pedidas en fecha más antigua, y denegárselo a la que fue solicitada de forma posterior.

QUINTO. 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 Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Target Brands Inc., en contra de la resolución final venida en alzada dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y siete minutos, treinta y seis segundos del dieciocho de mayo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

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

Katia Mora Cordero **Guadalupe Ortiz Mora**

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33