



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0021-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

SERVICIOS **PRADA**
GROUP

PRADA S.A., apelante

REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-2664)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0157-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del siete de noviembre del dos mil veinticuatro.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **AINHOA PALLARES ALIER**, abogada, portadora de la cédula de residencia costarricense 172400024706, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRADA S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes Luxemburgo, con domicilio en rue Aldringen, 1118, Luxemburgo, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:06 horas del 20 de octubre de 2023.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de marzo de 2023, el licenciado ANDRES CORRALES GUZMÁN, mayor, abogado,



cédula de identidad 112450269, apoderado de la empresa costarricense **Prada Dent, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios  para distinguir en clase 44: Servicio de odontología general.

El 19 de junio de 2023, la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, apoderada de la empresa **PRADA S.A.**, presentó oposición contra la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular de los signos notorios “**PRADA**” en las clases 3, 9, 12, 14, 16, 25 y 28, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 inciso e) y 44 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos* (en adelante *Ley de marcas*).

Ante ello, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:21:06 horas del 20 de octubre de 2023, declaró sin lugar la oposición planteada por la apoderada especial de **PRADA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de servicios  acogiéndola para su registro.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de **PRADA S.A.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:


Acoger el signo solicitado lesiona irremediablemente los derechos marcarios que la legislación nacional e internacional reconoce a **PRADA, S.A.**, como titular de la marca notoria **PRADA**, y otorga a la contraparte la posibilidad de aprovecharse indebidamente del reconocimiento marcario que tiene la marca **PRADA** en el comercio.


El Registro niega la protección especial que el artículo 44 de la Ley de Marcas otorga a las marcas notorias y se limita a resolver esta




oposición como si se tratara de una comparativa entre marcas ordinarias.

En este caso, hay que aplicar a la comparativa los considerandos del artículo 44 de la Ley de Marcas de Costa Rica, que reconoce a las marcas notorias protección más allá del principio de especialidad del derecho marcario, y los del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que indica que "...g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma...".

A nivel gráfico, nótese como en el signo solicitado  la denominación PRADA mantiene una posición relevante, tamaño y grosor sobre la palabra GROUP, de manera que es PRADA el elemento sobresaliente del diseño gráfico del conjunto marcario.

La marca solicitada  reproduce como único elemento distintivo la marca notoria PRADA y no contiene otro elemento distintivo, denominativo ni gráfico, que informe, oriente o sugiera al consumidor que se trata de una marca no relacionada con PRADA, S.A.

Considera que el signo registrado  distingue el giro empresarial para el consumidor, pero no así el signo solicitado



Considera que se presenta dilución marcaria al ser los signos registrados notorios.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro de la Propiedad Intelectual, sea las marcas registradas **PRADA** por la empresa **PRADA, S.A.**, para distinguir productos de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 25 y 28.

2. Se tiene por probada la notoriedad de los signos **PRADA**, según lo dictaminó el Registro de la Propiedad Intelectual con base en las decisiones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En la legislación marcaria existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, y asimismo al aprobar 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.º 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al 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.

[...]

Es a raíz de este compromiso, que se incorporó en la Ley de marcas, el inciso e) del artículo 8 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, cualesquiera 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 ley de cita, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44, que establece en su segundo y tercer párrafo:

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 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.

[...]

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá rechazar o cancelar la inscripción 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 Intelectual 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.

Tomando en consideración lo citado y a efecto de determinar si la marca solicitada incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso e), se procede a cotejar los signos en conflicto:

MARCA SOLICITADA



Servicios de Odontología en general



SIGNOS REGISTRADOS

P R A D A PRADA

clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 y 28.

Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico es claro que la parte denominativa de la marca solicitada presenta gran similitud con las marcas registradas por cuanto reproduce en su totalidad la palabra **PRADA**; solo se diferencia de las inscritas en que añade el término **GROUP** (“grupo” en su traducción del idioma inglés al español) que evoca en su conjunto el nombre del grupo empresarial PRADA.

Si bien las marcas presentan identidad gráfica, fonética e ideológica, el Tribunal ha indicado en votos similares, con relación al principio de especialidad y marcas notorias, lo siguiente:

En el presente asunto, la apoderada de la compañía NIKE INNOVATE C.V, alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que este Tribunal con relación al asunto planteado colige que efectivamente mediante el voto 277-2018 del 26 de abril de 2018 reconoce la notoriedad de la marca



concretamente para la clase 25 de la nomenclatura internacional “para prendas de vestir deportivas y zapatillas”, no así para la clase 41 que es la clase del caso que nos ocupa. (Tribunal Registral Administrativo, voto 0279-2020, dictado a las once horas veintidós minutos del ocho de junio de dos mil veinte)



En cuanto al agravio externado por el representante de la empresa JAGUAR LAND ROVER LIMITED, donde alega la notoriedad de sus marcas, debe indicársele al recurrente, que el alcance de esta protección especial no es suficiente para impedir el registro de otros signos que lleven en sus denominativos el citado vocablo JAGUAR ...Así, se debe recordar que la notoriedad no rompe el principio de especialidad per se, sino cuando se demuestre que su conocimiento se extiende más allá de su círculo de consumidores y es conocida por el público en general, sea este consumidor o no de sus productos o servicios. Además, como se indicó los signos son lo suficientemente diferentes, posee muchos elementos en su diseño, que no rememoran ni crean confusión respecto del símbolo de JAGUAR inscrito. (Tribunal Registral Administrativo, voto 0788-2020, dictado, a las nueve horas treinta y un minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte)

Vistas las resoluciones anteriores es claro que los servicios de odontología en general pretendidos por la marca solicitada, no se relacionan con los productos de las marcas registradas (lista de productos de las marcas registradas según hechos probados de la resolución apelada) en clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 y 28, unos son servicios y otros productos, por lo que no son de la misma naturaleza, se venden y prestan de forma diferente, los canales de comercialización difieren, en resumen, no existe posibilidad de asociación entre ellos que cause confusión para el consumidor final. De tal forma que en cuanto a la notoriedad alegada de los signos **PRADA**, esa protección especial no es suficiente para impedir el registro de otros signos que lleven en sus denominativos el citado vocablo PRADA dado que la notoriedad no rompe el principio de



especialidad per se, y sería necesario que se dé un aprovechamiento indebido, situación que no se da en el presente caso.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **AINHOA PALLARES ALIER**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRADA S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:06 horas del 20 de octubre de 2023, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **AINHOA PALLARES ALIER**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRADA S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:06 horas del 20 de octubre de 2023, la cual se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33