



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0652-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 207078 correspondiente a la marca de fábrica y



comercio “

JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS , apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente Origen N° 2010-6427/207078

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO N° 960-2015

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con veinticinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, casado, cédula de identidad 1-433-939 en su condición de apoderado especial del señor JUAN MARTÍN CAHEN D´ANVERS, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:17 horas del 2 de julio de 2014.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre del 2012, la licenciada KRISTEL FAITH NEUROHR, mayor como apoderada de JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS solicita la nulidad en contra de la marca de fábrica y



comercio inscrita denominada “



camisetas, chaquetas, sudaderas, abrigos, sacos, blusas, chompas, pantalones largos y cortos, bermudas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, calzón, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisonos y batas de dormir para damas, largos y cortos; zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas, pañales de tela; vestidos, calzados y sombrerería”, con registro número 207078 y cuyo titular lo es la empresa CAZZINO S.A., con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 8 incisos c) y e) del mismo cuerpo legal.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:13:17 horas del 2 de julio de 2014, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por la Licda. KRISTEL FAITH NEUROHR como apoderada de JUAN MARTIN CAHEN D’ANVERS



contra de la marca de fábrica y comercio inscrita denominada “”, el cual protege y distingue “camisas, camisetas, chaquetas, sudaderas, abrigos, sacos, blusas, chompas, pantalones largos y cortos, bermudas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, calzón, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisonos y batas de dormir para damas, largos y cortos; zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas, pañales de tela; vestidos, calzados y sombrerería”, con registro número 207078, en clase 30 internacional, propiedad de la empresa CAZZINO S.A, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito.

**TERCERO.** Que el licenciado JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA apoderado del señor JUAN MARTÍN CAHEN D’ANVERS, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:34:46 horas del 19 de agosto del 2014, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente expreso agravios y por esta circunstancia conoce este Tribunal.



**CUARTO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia 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 julio del 2015 al 1 de setiembre de 2015.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver al licenciado **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA** apoderado del señor **JUAN MARTÍN CAHEN D'ANVERS**, aportar a los autos la documentación idónea, a efectos de comprobar la notoriedad alegada de su marca “**ETIQUETA NEGRA**”, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833, la cual consta de folios 1 al 276 del legajo de prueba del solicitante de la nulidad que nos ocupa, dicha prevención no fue contestada por el interesado.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 11 de febrero del 2011,



la marca de fábrica y comercio denominada “**ETIQUETA NEGRA**”, la cual protege y distingue “camisas, camisetas, chaquetas, sudaderas, abrigos, sacos, blusas, chompas, pantalones largos y cortos, bermudas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias,



pantimedias, sostenes, calzón, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas, largos y cortos; zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas, pañales de tela; vestidos, calzados y sombrerería” en clase 25 internacional, con registro número 207078 y cuyo titular lo es **CAZZINO S.A.**

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

- 1- Que el señor JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS, demostrara la notoriedad o uso anterior de la marca ETIQUETA NEGRA en Costa Rica para productos de la clase 25,



previamente a la marca “”, inscrita bajo el registro número 207078.

- 2- Que la marca “ETIQUETA NEGRA”, propiedad de JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS, haya alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la condición de notoria.
- 3- La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de la marca “ETIQUETA NEGRA”, propiedad de JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS, como signo distintivo para los productos de la clase 25 de la nomenclatura internacional.
- 4- La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca “ETIQUETA NEGRA”, por parte de JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 5- El alcance geográfico de cualquier utilización, promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se aplica la marca “ETIQUETA NEGRA”, por parte del señor JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 6- La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca “ETIQUETA



NEGRA”, por parte del señor JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.

- 7- La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca “ETIQUETA NEGRA”, por parte del señor JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS.
- 8- La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca “ETIQUETA NEGRA”, por parte de la empresa JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS, en particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida en su país de origen u otro Estado miembro del Convenio de París por las autoridades competentes.
- 9- La requerida producción y mercadeo de los productos que protege y distingue la marca “ETIQUETA NEGRA”, en Costa Rica y otros países, por parte de JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS.
- 10- El valor asociado a la marca “ETIQUETA NEGRA” de JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:13:17 horas del 2 de julio de 2014, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por KRISTEL FAITH NEUROHR, apoderada de JUAN MARTIN CAHEN D´ANVERS, contra el registro de la marca de fábrica y comercio “



” número 207078, que protege y distingue productos de la clase 25 internacional, propiedad de la empresa CAZZINO S.A., en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito, sin violentar lo preceptuado en los incisos c) y e) del artículo 8 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente argumenta en sus agravios: Mi representado solicitó el pasado 01 de octubre de 2012 el registro de su marca ETIQUETA NEGRA en clase 25 internacional, número de expediente 2012-9272, para hacer valer ante terceros su innegable derecho sobre dicho signo, por cuanto representa su inversión, trabajo y esfuerzo durante aproximadamente nueve años.



No obstante, dicha solicitud ha sido rechazada por este Registro de la Propiedad Industrial, dado que se encuentra inscrita la marca E/N ETIQUETA NEGRA a nombre de la compañía panameña Cazzino S.A., que claramente registró una copia de la marca que mi representado ha colocado de forma notoria y exclusiva en el mercado internacional, en el sector de la moda. Por todo lo anterior, solicito a este Registro de la Propiedad Industrial hacer una exhaustiva valoración de los fundamentos de hecho y de derecho que se expondrán a continuación, así como de la prueba remitida y aportada al presente escrito, que demuestran irrefutablemente el mejor derecho de mi representado de registrar el signo en estudio, frente a derechos adquiridos de mala fe. La marca ETIQUETA NEGRA de mi representado consiste en un signo de gran trayectoria a nivel internacional, debido a la alta calidad y exclusividad de sus productos, que consisten básicamente en prendas de vestir, accesorios y calzado, tanto para hombre como para mujeres. Este signo se ha convertido en un símbolo de la moda a nivel internacional, contando con presencia en más de veinticinco países, entre los que se incluyen Arabia Saudita, Australia. Actualmente, dicha compañía cuenta con tiendas en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa; asimismo, los productos de la marca se distribuyen en más de veinticinco países, lo cual demuestra una innegable expansión, publicidad y reconocimiento de la marca a nivel internacional, en cuanto al sector de la moda y el diseño se refiere. Gracias al éxito rotundo a nivel internacional en el sector de la moda, Etiqueta Negra ha sido difundida y publicada constantemente en revistas internacionales. La marca Etiqueta Negra de mi representada es merecedora de protección especial por ser notoriamente conocida. Se reafirma la posible mala fe del solicitante al inscribir un signo que resulta prácticamente idéntico al que mi representado ha difundido con mucha anterioridad y de manera exitosa, por medios de comunicación internacionales, accesibles a toda la población a nivel mundial. Por ende, el solicitante no puede alegar desconocimiento de dicho signo y su uso constante en el mercado internacional, más tratándose de un sector como el de la moda que es sumamente competitivo y globalizado. Por lo anterior solicita anular sin mayor dilación el registro 207078 de la marca E/N Etiqueta Negra (diseño).

**QUINTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el



término marca y lo considera como: “(...) *cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.



**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso de la marca , cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa CAZZINO S.A, no contravienen los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los incisos c) y e) de este último artículo; ni lo estipulado por los artículos 37 ibídem, ni lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, avalando este órgano de alzada los fundamentos dados por la instancia menor en cuanto a que no se comprobó con la prueba aportada a los autos por la aquí apelante ante esta instancia, el uso anterior en el territorio



nacional de la marca “**ETIQUETA NEGRA**”, propiedad de JUAN MARTÍN CAHEN D’ANVERS, ni la notoriedad de la misma, todas estas razones por las cuales resulta inaplicable para el caso en concreto la prohibición establecida en los incisos c) y e) del artículo 8 de la ley citada alegada por el apelante.

La prueba presentada por el apelante es una serie de copias certificadas que rolan de folio 251 a 440, muchas de las cuales se encuentran en idioma extranjero sin la respectiva traducción y la sola certificación de esas copias no permite establecer la notoriedad o uso anterior de la marca en el territorio nacional.

En el examen de la notoriedad, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, 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, hechos no probados claramente mediante el material probatorio aportado, con las copias certificadas no se puede demostrar lo citado, ya que la mayoría se refiere a publicaciones en revistas y no aporta la traducción requerida por la Ley General de Administración Pública, en su artículo 294.

La cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca y la posición que ésta ocupa en el mercado, son 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 los productos competidores, esto no fue probado no existen informes anuales sobre resultados de venta de la marca que reclama notoriedad.

La intensidad del uso de la marca puede demostrarse mediante el **volumen de ventas** (es decir, el número de unidades vendidas) y la **facturación** (es decir, el valor total de dichas ventas) alcanzados por el apelante en relación con los productos que llevan la marca. Pero no existe un solo informe contable para sustentar ese uso en el mercado costarricense.



Las indicaciones relativas a la duración del uso son especialmente útiles para determinar la longevidad de la marca. Cuanto más tiempo se haya utilizado la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores que pueden haber entrado en contacto con la misma, y mayores serán las probabilidades de que lo hayan hecho más de una vez. Con las copias certificadas aportadas no se demuestra ese hecho.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial del señor JUAN MARTÍN CAHEN D'ANVER, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:17 horas del 2 de julio de 2014, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta,

contra el registro n° 207078 de la marca de fábrica y comercio “”, propiedad de la empresa CAZZINO S.A.

**SÉTIMO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de



apoderado especial del señor JUAN MARTÍN CAHEN D'ANVER, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:17 horas del 2 de julio de 2014, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el registro n°



207078 de la marca de fábrica y comercio “”, propiedad de la empresa CAZZINO S.A. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90.**