



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. N° 2011-0279-TRA-PI-**

**Solicitud de nulidad “AMERICAN EAGLE”**

**RETAIL ROYALTY COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2005-5633)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 971-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor Oscar Gil Cordero, ciudadano Argentino con pasaporte número 8333-3682, representante de la empresa “**AMERICAN EAGLE, S.A**”, con cédula de persona jurídica número 3-101-384887, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cinco minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de diciembre del dos mil nueve, el señor **OSWALD BRUCE ESQUIVEL**, en su calidad de apoderado especial de **RETAIL ROYALTY COMPANY**, sociedad constituida y vigente bajo las Leyes de los estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento comercial en el 101 Convention Center Drive, las Vegas Nevada, 89109, Estados Unidos de



América, instaura **SOLICITUD DE NULIDAD**, de la marca “**AMERICAN EAGLE**” en clase 25 para proteger; *vestidos, calzado y sombrería*, registrada bajo el asiento número 180638, en virtud de considerar que la misma es contraria a la normativa marcaria al aprovecharse de la fama de su representada y de sus marcas, además de causar confusión y riesgo de asociación de marcas productos y empresas.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas con cincuenta y seis minutos y doce segundos del diez de febrero del dos mil diez, procede a dar traslado de la acción de nulidad al titular del signo distintivo “**AMERICAN EAGLE**” en clase 25, concediéndole un plazo de un mes calendario a efecto de que se apersona y se manifieste respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando al efecto las pruebas que estime convenientes.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 22 de julio 2010, el señor Oscar Gil Cordero, representante de la empresa “**AMERICAN EAGLE, S.A**” procede a contestar la audiencia conferida, respecto a la solicitud de nulidad interpuesta por la empresa “**RETAIL ROYALTY COMPANY**”, contra la marca de su representada “**AMERICAN EAGLE**” en clase 25.

**CUARTO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y cinco minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, procede a: “(…) **ii) Declarar con lugar la solicitud de nulidad del registro 180638, marca AMERICAN EAGLE, en clase 25 para proteger y distinguir “Vestidos, calzado y sombrería.” Propiedad de American Eagle S.A; presentada por Oswald Bruce Esquivel en representación de Retail Royalty Company. iii) Reconocer la notoriedad de la marca AMERICAN EAGLE de la empresa Retail Royalty Company (...).**”



**QUINTO.** Que inconforme con la resolución mencionada el señor Oscar Gil Cordero, representante de la empresa “**AMERICAN EAGLE, S.A**”, en su condición interpuso el día tres de marzo de dos mil once Recurso de Apelación, quien lo admite y por esa razón conoce este Tribunal.

**SEXTO.** Que a la sustanciación 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 la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta el Juez Ortiz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial consta la siguiente marca inscrita:

- 1. Certificado de Solicitud de la marca American Eagle, 2006-0004379 con fecha de presentación del 24 de mayo de 2006, pedido por Retail Royalty Company, domiciliado (a) en One East First Street, Reno, Nevada, 89501, Estados Unidos de America, en clase 25 Internacional para proteger “Vestidos, corbatas, bufandas, fajas, mitones, guantes y sombrería.” (Doc. v.f 98 y 99)**
- 2. Certificado de Inscripción de la marca AMERICAN EAGLE, con número de registro 180638, inscrito el 10 de octubre de 2008, con vencimiento al 10 de**



octubre de 2018 cuyo titular es American Eagle S.A, cédula jurídica 3-101-384887, domiciliado (a) en San José, 600 metros de la Embajada de Estados Unidos, Costa Rica, en clase 25 Internacional para proteger “Vestidos, calzado y sombrería.” (Doc. v.f 100 al 102)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial “**AMERICAN EAGLE**” inscrito bajo el Registro Número 180638, en clase 25 internacional, al determinar que la misma contraviene lo dispuesto en el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, al tener por demostrado que la marca American Eagle, en clase 25 internacional propiedad de RETAIL ROYALTY COMPANY es notoria y por lo tanto merecedora de la protección que establece nuestra legislación, como la establecida por medio de los Tratados Internacionales.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente, en el escrito de apelación, señala, que la prueba documental aportada por la empresa RETAIL ROYALTY COMPANY, son copias simples que carecen de fuerza probatoria y que la aportada por su representada son documentos originales y se encuentran debidamente certificados y conforme a la Ley. Que el rechazo que hizo el Registro con respecto a la prueba testimonial aportada, es un atentado contra su derecho de defensa y a la vez una vejación de la garantía constitucional al debido proceso. Que la acción de nulidad interpuesta por la empresa actora debió de ser rechazada, por carecer de derecho y legitimación y además se encuentra prescrita. Que la notoriedad de la marca solicitada propiedad de la actora no ha sido valorada correctamente.



**CUARTO. ANALISIS DE FONDO.** Conforme a los agravios expuestos por el recurrente y siendo que lo fundamental de este proceso, es determinar si la inscripción de la marca registrada, se hizo en violación al artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se hace necesario prima facie, determinar cuáles son los elementos que abarca un signo para ser declarado notorio. En ese sentido y en cuanto al tema y concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar lo dicho por el Tribunal Registral Administrativo mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

*“...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.”*

La obligatoriedad de proteger estos signos con esa característica, 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, mediante la Ley No 7484 y 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 No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “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 indicará, 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. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias al decir:

*“(…) 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 los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de 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”, (Negrita no corresponde al original)*

Es conveniente, 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 N° 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) puntos 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.” (Resaltado no corresponde al original.)*

En consecuencia, de oficio o a instancia de la 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 tesis, en el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, 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...”.*

Aunado a lo anterior, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que este se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios a proteger.

Para el caso que nos ocupa, tal y como se desprende del análisis de los autos, el Registro de la Propiedad Industrial realizó la valoración de la prueba conforme lo que señala la legislación que previamente se ha indicado y determinó al igual que este Órgano de Alzada, que la marca de fábrica denominada “**American Eagle**”, bajo la solicitud número 2006-0004379 con fecha del 24 de mayo de 2006, en clase 25 Internacional, que protegerá: “Vestidos, corbatas, bufandas, fajas, mitones, guantes y sombrería.” Propiedad de **Retail Royalty Company**, de origen Norteamericano, si bien es cierto se solicitó inscribir en nuestro país en mayo del dos mil seis, o sea, un año después de la solicitud realizada por la empresa AMERICAN EAGLE S.A, que fue inscrita el 10 de octubre de 2008, bajo el registro 180638, en clase 25 Internacional para proteger “Vestidos, calzado y sombrería,” se logró acreditar que la empresa opositora ha ejercido actividad comercial con



anterioridad, con la marca AMERICAN EAGLE logrando así mismo los atributos de notoriedad que establece nuestra legislación, respecto al grado de difusión dentro del mercado internacional, el prestigio que ha forjado en el consumidor por medio del trabajo publicitario y de mercadeo, elementos que como se ha indicado anteriormente son indispensables para que una marca pueda ser declarada notoria, y bajo tal perspectiva concuerda este Tribunal, con el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, al afirmar que nos encontramos ante una marca notoria de conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de París en concordancia con el numeral 45 de la Ley de rito.

En este sentido, hacemos ver al recurrente que tal y como se ha analizado por parte del Registro de la Propiedad Industrial y esta Instancia los elementos de prueba resultan idóneos para declarar la notoriedad prevista en materia de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de referida cita, dentro del cual una empresa solo logra acreditar su actividad mercantil de manera fehaciente, acorde a su existencia, trascendencia comercial, nivel operativo y medios de difusión, conforme a sus alcances y proyecciones, lo cual solo puede lograr acreditar mediante estudios contables y proyecciones, tal y como lo hizo la empresa opositora. Respecto a la prueba testimonial ofrecida por el apelante para efectos de acreditación empresarial resulta innecesario ante esta Instancia, ya que con los documentos existentes en el expediente, se logra determinar la notoriedad de la marca opuesta y su uso anterior, lo cual es conforme a lo dispuesto en el artículo 8 inciso e) de la Ley de rito.

Por otra parte, advierte este Tribunal que se debe recordar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 37, prevé la posibilidad de declarar la nulidad de un registro marcario cuando contravenga alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley, tal y como de esa manera lo señaló el Registro, respecto al artículo 8 inciso e) de la Ley supra indicada, razón por la cual no son de recibo las



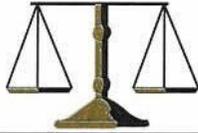
manifestaciones del recurrente, al considerar que la misma debió de ser rechazada, lo anterior, en virtud de que en materia atinente a propiedad industrial, quien ostente tener o ejercer un mejor derecho sobre un registro, podrá gestionar la nulidad dentro del plazo de vigencia otorgado, o sea, por el plazo de cuatro años establecido por el artículo 37 párrafo tercero, en este sentido, el recurrente se encuentra legitimado y el cómputo para la prescripción se inició a partir de la inscripción del registro impugnado “10 de octubre del 2008”, en razón de lo anterior la acción interpuesta se encuentra conforme a derecho y al mérito de los autos.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Oscar Gil Cordero**, representante de la empresa “**AMERICAN EAGLE**”, en contra de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cinco minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se



declara: Sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Oscar Gil Cordero**, representante de la empresa “**AMERICAN EAGLE**”, en contra de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cinco minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, la cual se confirma. Se declara la nulidad de la marca de comercio “**AMERICAN EAGLE**”, **bajo registro número 180638**, propiedad de **American Eagle S.A.**, y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial, proceder a la cancelación del registro indicado. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*