



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. N° 2009-1042-TRA-PI-**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMERICAN EAGLE” (25)**

**RETAIL ROYALTY COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 4379-06)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## **VOTO N° 972-2011**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.*

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de **RETAIL ROYALTY COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nevada, Estados Unidos, domiciliada y con establecimiento comercial ubicado en 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada, 89109, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del diez de agosto de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de mayo de dos mil seis, el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en su condición de gestor oficioso de **RETAIL ROYALTY COMPANY**, solicitó la inscripción de la



marca de fábrica y comercio “**AMERICAN EAGLE**” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir; vestidos, accesorios de vestimenta y sombrerería.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del diez de agosto de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución supra citada el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en representación de **RETAIL ROYALTY COMPANY**, interpuso el día primero de setiembre de dos mil nueve recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, ocho minutos, treinta y ocho segundos del tres de setiembre de dos mil nueve declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación y por esa razón conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 la Jueza Ureña Boza; y,**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL EXPEDIENTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NUMERO 4379-06 REFERENTE AL PROCESO DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO “AMERICAN EAGLE”.** Siendo que por el Voto N° 321-2010 dictado por



este Tribunal a las 8:55 horas del 5 de abril de 2010, se suspendió el conocimiento de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMERICAN EAGLE**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional presentada por el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **RETAIL ROYALTY COMAPY**, y consecuentemente el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por la representación aludida (Ver folio 29), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del diez de agosto de dos mil nueve, la cual rechazó la solicitud de inscripción de la marca referida, hasta tanto se resolviera en definitiva la solicitud de nulidad de la marca “**AMERICAN EAGLE**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro número **180638** interpuesta por el Licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **RETAIL ROYALTY COMPANY**, tramitada bajo el expediente del Registro de la Propiedad Industrial número **2005-5633**, y siendo, que dicha solicitud de nulidad (anotación 2/63619), fue efectivamente resuelta por el Registro mediante resolución dictada a las 14:35:17 horas del 24 de febrero de 2011, según consta a folios 65 a 78 del expediente número 2011-0279-TRA-PI (Expediente de origen Registro de la Propiedad Industrial número **2005-5633**, correspondiente a la solicitud de nulidad referida), levántese el suspenso dictado y continúese con el conocimiento del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **UNICO**. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**AMERICAN EAGLE**”, registro número **180638**, inscrita el 10 de octubre de 2008, en Clase 25 Internacional, para proteger y distinguir: “vestidos, calzado y sombrería”, con fecha de vencimiento 10 de octubre de 2018, propiedad de **AMERICAN EAGLE S.A**, cédula jurídica número 3-101-384887, domiciliado (a) en San José, 600 norte de la Embajada de Estados Unidos, Costa Rica. (Ver folios 40 al 42).



**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para este proceso.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMERICAN EAGLE”, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar, que ésta es inadmisibles por derecho de terceros según el cotejo realizado con la marca inscrita “AMERICAN EAGLE”, por cuanto ambas protegen productos relacionados en la misma clase 25, y resultan similares, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo, inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos.

Por su parte, la representación de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, interpuso recurso de apelación sin expresar los motivos de su inconformidad, no obstante, en el escrito de expresión de agravios argumentó que la marca que obstruye el presente registro cuenta con una acción de nulidad con el número de anotación 2/63619, siendo, que si la nulidad fructifica, la solicitud marcaría “AMERICAN EAGLE” (objeto de este expediente) debería declararse con lugar.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMERICAN EAGLE”, presentada por la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*vestidos, accesorios de vestimenta y sombrerería*”, considera este Tribunal, que resulta procedente la inscripción del distintivo solicitado, toda vez, que mediante el Voto N° 971-2011 de las 10:10 horas del 24 de noviembre de 2011, este Òrgano Colegiado resolvió declarar con lugar la solicitud nulidad de la marca de comercio “AMERICAN EAGLE”, inscrita bajo el



registro número **180638**, en clase 25 de la Clasificación de Niza, que protege “vestidos, calzado y sombrerería”, propiedad de la empresa **AMERICAN EAGLE S.A**, pretendida por la representación de **RETAIL ROYALTY COMPANY**, por cuanto en el Voto aludido se logra comprobar que la marca de comercio “**AMERICAN EAGLE**” de la sociedad solicitante de la nulidad y quien pretende la inscripción de la marca referida bajo el expediente de la Propiedad Industrial número 4379-06 (Expediente 2009-1042-TRA-PI), ha estado en el comercio con anterioridad y además que, la misma goza de los atributos de notoriedad que establece la legislación marcaria, indicando el Voto ya citado, que *“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 (...) 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 ser rechazada, lo anterior, en virtud de que en materia atinente a propiedad industrial quien ostente tener (...) 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 (...)”*.

**SEXTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa “**RETAIL ROYALTY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del diez de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que el Registro inscriba la marca de fábrica y comercio “**AMERICAN EAGLE**” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**.



**SETIMO. 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa “**RETAIL ROYALTY COMPANY**”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del diez de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que el Registro inscriba la marca de fábrica y comercio “**AMERICAN EAGLE**” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Descriptor**

**INSCRIPCION DE LA MARCA  
TR. SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA  
TNR. 00.42.55**