



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0442-TRA-PI

**SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“TAPOUT”**

TAPOUT, LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2021-567, registro 307178)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0026-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con un minuto del dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, portador de cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la compañía **TAPOUT, LLC.**, sociedad organizada conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1411 Broadway, Nueva York, NY 10018, E.U.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:34:22 horas del 26 de septiembre de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 19 de octubre de 2022, el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **TAPOUT, LLC.**, solicitó la nulidad de la marca de fábrica y comercio "**TAPOUT**", registro **307178** que protege y distingue en clase 25 internacional: batas, cubiertas de playa, ropa de playa, sacos casuales (vestimenta), gorras, abrigos, vestidos, chaquetas, ligueros, fajas, guantes, trajes para trotar, medias a la rodilla, blusas tejidas, pijamas, bragas, ropa de dormir, calcetines, ropa interior, chalecos, negligés, corbatas, calzoncillos, lencería para dormir, camisas para dormir, camisones de noche, pantalones cortos de buzo, enaguas, pantalones casuales, calzoncillos tipo bóxer, calzado. pantimedias, vestidos de baño, sostenes, mallas, camisas, camisetas, camisetas de tirantes, sudaderas, pantalones, pantalones cortos, gorras, gorros, sombreros, zapatos tipo tenis; todo lo anterior de hombre, mujer, niño, niña, jóvenes; propiedad del señor José Alberto Corrales Calderón.

Mediante resolución dictada a las 08:34:22 horas del 26 de septiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa **TAPOUT, LLC.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal indicó lo siguiente:

1. La resolución que declara sin lugar la acción de nulidad es



incongruente con los argumentos esbozados y las pruebas aportadas al memorial presentado el 20 de octubre de 2022, así como la prueba para mejor resolver presentada el 23 de junio de 2023, en donde se indicó que la marca es reconocida en el nicho de mercado internacional, y no se hace referencia a que la marca sea notoria. Sin embargo, el Registro fundamenta su rechazo en la falta de pruebas para acreditar la notoriedad. El argumento principal de la acción de nulidad gira en torno al verdadero origen empresarial de la marca, el cual corresponde a su representada.

2. El Registro pasó por desapercibidos los argumentos de esta representación en cuanto al verdadero origen de la marca, el cual se ha tenido por demostrado en otras dos jurisdicciones. Se obvió la importancia de la prueba para mejor resolver presentada el 23 de junio de 2023, la cual demostraba la mala fe del registro de “TAPOUT” a favor del señor Jose Alberto Corrales Calderón, dada su relación con la industria textil, el que se configura en un competidor o agente directo según lo establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor n.º7472.

3. Tanto el Convenio de París como la Ley de marcas obligan a Costa Rica a garantizar la sana competencia y resguardo de los intereses de los titulares legítimos y, con ello, el respeto de la titularidad extranjera de las marcas. La mala fe de un tercero como el señor Jose Alberto Corrales Calderón intentando apropiarse de una marca extranjera ajena es una muestra de ello, especialmente si se considera que tiene un vínculo directo con la industria textil, por lo que, se configura en un competidor o agente directo.



4. Las resoluciones peruana y colombiana fueron aportadas para acreditar dos casos análogos al que se analiza. Por una parte, en Perú, se demostró que un tercero sin ninguna relación con el verdadero origen intentaba imitar una marca ajena y, por otra parte, en Colombia se demostró que un tercero intentaba apropiarse de una marca ajena.

5. El señor Corrales Calderón desempeña un papel significativo como agente comercial en la industria textil, ocupando el cargo de gerente en una de las empresas líderes en este ámbito. En este sentido, no puede pasarse por alto el hecho de que haya solicitado una marca idéntica a la de TAPOUT, LLC, específicamente para la identificación de productos pertenecientes a la clase 25. Este hecho no parece ser fortuito, sino más bien deliberado, considerando su posición clave en el sector textil.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados y no probados que tuvo por acreditados el Registro de la Propiedad Intelectual, contenidos en el considerando tercero y cuarto respectivamente de la resolución venida en alzada. Solamente se aclara que la marca cuya certificación consta a folio 130 fue presentada el 14 de abril de 2021 y no el 15 de abril de 2021 como erróneamente se consignó

TERCERO. 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.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), establece en el numeral 37 la nulidad del registro como una de las causas por las que se puede perder la titularidad de un signo distintivo.

La nulidad será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los principios del debido proceso. El artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). Al efecto el numeral en mención señala:

Artículo 37. Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.



No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenzional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

Tal y como se desprende de la norma supra citada, la acción de nulidad prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro; excepto en el caso de las marcas notorias (5 años) o cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento tal como lo ha establecido la Procuraduría General de la República:

[...] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París – de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal– su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la Ley 7978 y el de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe – cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca prevalece este último plazo no sólo por razones de orden jerárquico, sino



también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (Dictamen C- 041-2001, del 20 de marzo de 2001).

En el caso objeto de este análisis no se pide la nulidad de una marca notoria, por lo que el plazo aplicable es el de cuatro años establecido por la norma indicada. Partiendo de lo anterior, la marca que se pretende anular "TAPOUT", registro: 307178, fue inscrita el 3 de agosto de 2022 y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 19 de octubre de 2022, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal, lo que legitima al apelante.

II. SOBRE LA MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL. Debido a que la representación del apelante expresa en sus agravios la existencia de mala fe y actos de competencia desleal ejercidos por el titular del signo cuestionado, al indicar que conocía de previo la existencia del signo de su representada y aun así solicitó la inscripción de su marca, resulta necesario conceptualizar qué se entiende por mala fe y cuáles actos se consideran competencia desleal.

La enciclopedia jurídica en línea define la competencia desleal de la siguiente forma:

...Maniobras fraudulentas cometidas en el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y que pueden comprometer la responsabilidad civil de su autor. Estas maniobras tienen que tender, ya a atraer la clientela, ya a desviarla fraudulentamente de un competidor. [...]

Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil. [...]



(*Enciclopedia Jurídica* (2020). Recuperado el 27 de febrero de 2024, de <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm>)

Asimismo, la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, n.º 7472 establece lo siguiente:

Artículo 17. Competencia desleal. Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
- c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.
- d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.



También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

[...]

En cuanto a la mala fe, el Diccionario Jurídico Elemental, cuyo autor es Guillermo Cabanellas de Torres, la define como:

Intención perversa. | Deslealtad. | Doblez. | Alevosía. | Conciencia antijurídica al obrar. | Dolo. | Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio. (*Diccionario Jurídico Online (2024)*. Recuperado el 27 de febrero de 2024 de <https://diccionario.leyderecho.org/mala-fe/>)

III. SOBRE EL CASO CONCRETO. Con la interposición de la acción de nulidad contra la marca de fábrica y comercio "TAPOUT", registro 307178, el apelante aportó los siguientes elementos probatorios para sustentar sus alegatos:

1. Copias de certificados de inscripción de la marca "TAPOUT" en diferentes jurisdicciones, debidamente apostillados y certificadas con sello estampado por el Registro de la Propiedad Intelectual (folios 16 a 49 frente y 68 vuelto del expediente principal).

2. Copia de sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, de 12 de enero de 2021 y certificada con sello estampado por el Registro de la Propiedad



Intelectual (folio 49 vuelto a 68 del expediente principal).

3. Copia de la resolución 7969 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 23 de febrero de 2023 (folio 87 del expediente principal).

4. Certificación de personería jurídica de Textiles Okey S.R.L. cuyo representante legal es el señor Jose Alberto Corrales Calderón (folio 96 vuelto del expediente principal).

5. Certificación notarial de impresión de página web textilesokey.com (folio 127 a 129 del expediente principal).

Analizados los anteriores elementos probatorios, considera este Tribunal que no existe documentación demostrativa idónea para fundamentar la mala fe y competencia desleal alegada, lo expuesto son manifestaciones subjetivas del promovente. Los certificados de inscripción de la marca en otros países, las resoluciones dictadas en Perú y Colombia, así como la impresión de una página web no resultan prueba objetiva y pertinente para sustentar una nulidad marcaría.

El recurrente basa sus argumentos en la titularidad de su marca inscrita en el extranjero; sin embargo, el sistema marcario prevé el principio de territorialidad conforme al cual el derecho exclusivo sobre un signo distintivo se extiende únicamente dentro de las fronteras del país que otorgó el registro, por lo que no es vinculante que las marcas estén registradas en otras jurisdicciones. Este principio solo lo rompe una marca notoria y como se desprende de los autos, el signo inscrito por el promovente en otras jurisdicciones no ha demostrado esa condición;



incluso el mismo apelante señaló en el escrito presentado ante esta instancia: “nunca se hace referencia (*sic*) ningún tipo de carácter notorio de la marca.”

Bajo esta tesitura, este órgano de alzada comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual al declarar sin lugar la acción de nulidad interpuesta contra la marca de fábrica y comercio "TAPOUT", registro: 307178, por cuanto no contraviene el artículo 8 inciso k) de la Ley de marcas, ni el artículo 10 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que disponen:

Artículo 8. 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:

[...]

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Artículo 10 bis [Competencia desleal]

1. Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3. En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;



2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pueden inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Conforme al análisis efectuado y al no existir en el expediente prueba fehaciente que acredite la mala fe y competencia desleal alegada, se rechazan los agravios expuestos por el apelante, los cuales han sido abordados dentro del estudio realizado por este Tribunal.

Con fundamento en lo expuesto, no es posible para este órgano colegiado resolver de manera distinta pues la marca de la compañía apelante no se encuentra inscrita en Costa Rica, no tiene la condición de notoria y además, no se ha demostrado que el titular de la marca cuya nulidad se pretende conociera de la existencia del signo en otras jurisdicciones; lo indicado por el apelante en cuanto a que el señor Corrales Calderón se desempeña en la industria textil, y que no parece ser fortuito, sino más bien deliberado el hecho de que haya solicitado una marca idéntica a la que es propiedad de su representada para la identificación de productos pertenecientes a la clase 25, es únicamente una manifestación del accionante que no ha podido ser verificada en esta instancia.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de



apoderado especial de la compañía **TAPOUT, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **TAPOUT, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:34:22 horas del 26 de septiembre del 2023, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño



Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Inscripción de la marca registrada

TE: Nulidad de la marca registrada

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: 00.42.55