

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0533-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca “SKECHERS”**

**SKECHERS U.S.A., INC. II, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 99667, 218297)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0240-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-601, en representación de **SKECHERS U.S.A., INC. II**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 228 Manhattan Beach Boulevard, California 90266, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:09 horas del 26 de julio de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2015, el **licenciado Edgar Zürcher Gurdíán**, mayor, abogado, vecino de San José y con cédula de identidad 1-532-390, en representación de **SKECHERS U.S.A., INC. II**, solicitó la nulidad de la marca “**SKECHERS**” con registro 218297, inscrita a nombre de **Central American Brands Inc.**, en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*confitería, barras, bombones y bebidas de chocolate, cacao en polvo y bebidas a base de chocolate*”. Alega que su representada es la creadora original del signo “**SKECHERS**”, el cual tiene más de 23 años de estar en el mercado, dedicado a calzado

y su renombre obliga a otorgarle una protección especial, dado lo cual solicita se anule el registro 218297 y se declare la notoriedad de su signo.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:24:09 horas del 26 de julio de 2017, resolvió: *“Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca SKECHERS, Registro N° 218297 inscrito a favor de CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, interpuesta por EDGAR ZURCHER GURDIAN en su condición de representante de SKECHERS USA INC II. Comuníquese ...”*

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, la **licenciada López Quirós**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitida la apelación conoce este Tribunal de Alzada.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Díaz Díaz; y,*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera como hechos con tal carácter y de utilidad para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

**I.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 27 de abril de 2012 la marca **SKECHERS** con **registro 218297** a favor de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: *“confiterías, barras, bombones y bebidas de chocolate, cacao en polvo y bebidas a base de chocolate”* (folio 24 de legajo de apelación).

**II.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **SKECHERS U.S.A. INC II**, las marcas:

a) “**SKECHERS**” inscrita el 20 de agosto de 1997 con **registro 103284**, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “*todo tipo de ropa y zapatos, para hombres, mujeres y niños y especialmente camisetas (t shirts), sudaderas (sweat shirts), pantalones, medias, pantalones cortos y sombreros*” (folio 21 de legajo de apelación).

b) “**SKECHERS**” inscrita el 22 de enero de 2016 con **registro 249566**, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de tiendas minoristas de calzado y prendas de vestir, servicios en línea de tiendas minoristas que ofrecen calzado y prendas de vestir*” (folio 12 de legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como no demostrada la notoriedad de las marcas inscritas en Costa Rica a favor de **SKECHERS U.S.A. INC II**.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial concluyó que con los elementos probatorios aportados por la representación de la empresa gestionante no se logró demostrar el uso anterior ni la notoriedad de sus signos en el territorio nacional y por ello no puede aplicarse a este caso la prohibición establecida en el artículo 8 incisos c) y e) de la Ley de Marcas. En vista de lo anterior, determinó que el registro 218297 cumple con los presupuestos del artículo 2, dado lo cual deniega la declaratoria de nulidad pretendida por **SKECHERS U.S.A. INC II**.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente, en escrito presentado ante el Registro el 15 de enero de 2018, en sus agravios reitera los argumentos expresados en el escrito inicial, pero no señala cuáles aspectos de la resolución que apela resultan contrarios a derecho. Asimismo, aporta prueba para que se considere la notoriedad de su marca y dentro de ésta agrega una declaración jurada del Vicepresidente ejecutivo, Director y Gerente de Operaciones de Skechers USA Inc II, quien expone los premios que ha recibido su signo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En primer término, debe recordarse que la condición de notoriedad de un signo marcario es una clasificación que debe emanar de la autoridad administrativa correspondiente. Para ello, su titular debe demostrar que cumple las condiciones para tal reconocimiento, ya que no puede derivar de su sola manifestación, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

Ha establecido la más calificada doctrina, que: “La protección de la marca notoria se basa en el principio de especialidad –se protege la **marca notoriamente conocida** por los sectores interesados-. Frente a esta regla, primero doctrinalmente y, después, por intervención del legislador (...) se ha creado la categoría de las **marcas renombradas**. Mientras que **la marca notoria es sólo conocida por los sectores interesados** (...) la marca renombrada es conocida más allá del sector comercial o empresarial en el que se usa, esto es, trasciende de los productos o servicios para los que esté registrada. Como consecuencia de ello, la marca renombrada encuentra protección contra marcas en conflicto situadas en otros ámbitos comerciales distintos al suyo propio **con la condición de que exista un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de unos y otros productos o un intento de aprovechamiento de la reputación ajena.**” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Editorial Aranzadi, SA, 2ª edición, Pamplona, España, 2007, p. 356) (la negrita ha sido agregada).

Por otra parte, nuestra ley marcaria en su numeral 37 regula lo referente a la nulidad de registros marcarios. Allí se establecen las situaciones fácticas y los efectos jurídicos normativos de esta acción y se otorga la competencia administrativa de ello al Registro, quien podrá declararla cuando contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma norma, eso sí, siempre que se garantice el debido proceso a su titular.

La gestionante fundamenta su pretensión de nulidad del signo inscrito a favor de Central American Brands Inc, en que los signos de su representada ostentan un gran renombre y reconocimiento a nivel mundial y por ello cuenta con un mejor derecho de ser su titular, así como de impedir que terceros se aprovechen injustamente de ese prestigio.

Revisada la prueba aportada por el accionante de la nulidad, este Tribunal Registral comparte el criterio que sostuvo la Autoridad Registral cuando manifiesta que la empresa opositora no aportó prueba que logre acreditar la notoriedad; o la condición de renombre, de sus signos marcarios inscritos y por ello, lo procedente es analizar las eventuales causales de nulidad del registro 218297, mediante un cotejo marcario simple.

En este sentido, el inciso e) del artículo 8 de la Ley dispone que no puede inscribirse un signo que afecte derechos de terceros cuando éste: *“...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.”* Siendo que en el caso bajo estudio no ha sido demostrado ninguno de estos tres supuestos.

De este modo, se observa que efectivamente no existe prueba suficiente para desvirtuar el registro cuestionado por violación de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la ley, por cuanto si se observa la clase en que está inscrito, así como los productos que con él se protegen, no resultan confundibles en el tanto, en aplicación del principio de especialidad marcaria, a pesar de que los signos bajo análisis son iguales, pero están en clases diferentes y; tal y como indicó el Registro, los productos que protegen los signos inscritos a favor de la empresa gestionante; a saber: *“todo tipo de ropa y zapatos, para hombres, mujeres y niños y especialmente*

*camisetas (t shirts), sudaderas (sweat shirts), pantalones, medias, pantalones cortos y sombreros” y “servicios de tiendas minoristas de calzado y prendas de vestir, servicios en línea de tiendas minoristas que ofrecen calzado y prendas de vestir”, son totalmente disímiles de los que se distingue con la marca cuya nulidad pretende: “confitería, barras, bombones y bebidas de chocolate, cacao en polvo y bebidas a base de chocolate”. Por ello, en apego a las reglas de la sana crítica, este Tribunal no considera que exista un riesgo de confusión o de asociación en cuanto al origen empresarial de unos y otros productos, o un intento de aprovechamiento de la reputación ajena.*

De tal modo, no encuentra este Tribunal razón alguna para declarar la nulidad solicitada y por ello declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de **SKECHERS U.S.A., INC. II**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:09 horas del 26 de julio de 2017, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de **SKECHERS U.S.A., INC. II**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:09 horas del 26 de julio de 2017, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de declaratoria de nulidad del signo “**SKECHERS**” con registro **218297** inscrito a favor de **Central American Brands**

**Inc.** en clase 30 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*