



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0909-TRA-PI

Solicitud de nulidad de nombre comercial “ *DE ? IGUAL* ”

INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 167029)

Marcas y otros signos

### *VOTO No. 0027-2012*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del diecinueve de enero de dos mil doce.*

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en los Baarerstrasse 112, CH-6302 Zurich, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, veintitrés segundos del cuatro de octubre de dos mil diez.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante **Voto No. 1171-2009**, dictado por este Tribunal Registral a las 8:30 horas del 21 de setiembre de 2009, dentro del expediente administrativo tramitado ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo el No 13432-07 y cuya apelación se tramita en este Tribunal bajo el **Expediente No. 2008-0749-TRA-PI**, el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, de calidades y en la condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **Deizigal** , en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir:



*“prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado; sombrerería.”*

**SEGUNDO.** Que mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 2009, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y condición dichos, interpone acción de nulidad del nombre comercial “ **“DE 2 IGUAL”** ” inscrito bajo el **Registro No. 167029**, que protege en clase 49: *“un establecimiento comercial dedicado a la actividad comercial de zapatería, es decir venta de zapatos, botas, zapatillas de hombre, mujer y niño y niña”*, cuyo titular es la empresa **Angulo Opuesto S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, veintitrés segundos del 04 de octubre de 2010, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO (...)se declara SIN LUGAR la solicitud de NULIDAD, interpuesta por la (sic) Lic. Néstor Morera Víquez como apoderado de la empresa INTS IT IS NOT THE SAME GmbH, en contra del nombre comercial inscrito denominado “ “DE 2 IGUAL” ”, (...) con registro número 167029 y cuyo titular es la empresa ANGULO OPUESTO S.A....”*

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre de 2010, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, apeló la resolución referida anteriormente, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 del 2010 al 12 julio del 2011.



*Redacta la Juez Mora Cordero; y,*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como propio el hecho que por demostrado tuvo el Órgano a quo en la resolución apelada, enumerándolo como (I) y aclarando que el mismo se fundamenta a folios 206 y 207. Asimismo, se agregan los siguientes hechos con tal carácter:

**II.-** Que en Sentencia No. **551-2005** dictada por el **Tribunal Superior de Justicia de Cataluña** el 27 de junio de 2005, se reconoce la notoriedad de la marca **DESIGUAL** (ver folios 178 a 180).

**III.-** Las Decisiones del Panel Administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, casos números **DES 2010-0016** y **D 2010-0456** del 07 y 10 de mayo de 2010, respectivamente (ver folios 181 a 191).

**IV.-** Que en la Resolución No. **015240-2006/OSD-INDECOPI**, dictada en Lima, Perú el 18 de setiembre de 2006, por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, dentro de Expediente No. 231020-2005, se deniega la solicitud de registro de la marca “**DESIGUAL**” presentado por Trading Fashion Line, S. A.. (ver folios 944 a 953).

**V.-** Que a **Tomo I de Legajo de Prueba** aportado por la empresa gestionante y denominado como “**Grupo de Prueba 1**” y “**Grupo de Prueba 2**”, constan certificaciones debidamente legalizadas de los registros marcarios de la marca **Dezigual**, obtenidos por la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, en más de 30 países alrededor del mundo, los que a continuación se detallan:

1. **España:** registros números

- a) 1.174.004 **DESIGUAL** *NO ES LO MISMO* y diseño, clase 35;
- b) 2.695.074 “ **Dezigual** **Tú no eres igual**”, clases 25, 35 y 39;
- c) 2.705.349 **2** y diseño, clases 18, 25, 35, 38 y 39;



- d) 2.769.640 “**DESIGUAL**”, en clases 38, 39, 41 y 42;
- e) 2.769.646 **Dezigual** , en clases 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28 y 35;
- f) 2.809.508  y diseño, clases 39 y 42;
- g) 2.824.997  y diseño, clases 16 y 41;
- h) 2.842.159 **DESIGUAL** y diseño, clases 3, 14, 18, 24 y 28.
2. **Jordania:** registro número 100267 **Dezigual** y diseño, clase 25.
3. **India:** registro número 1358851 **Dezigual** y diseño, clase 25.
4. **Andorra:** registro número 24695 **Dezigual** y diseño, clases 3, 9 y 18.
5. **Mexico:** registro número 1041547 **Dezigual** y diseño, clase 9.
6. **Australia:** registro número 1206809 **Dezigual** y diseño, clase 25.
7. **Perú:** registro número 0333465-2007 **Dezigual** y diseño, clase 25.
8. **República Dominicana:** registros números a) 2008-24886 **Dezigual** y  
diseño, clase 18; b) 2008-24887 **Dezigual** y diseño, clase 25.
9. **República de Mauricio:** registro número 06349/2008 **Dezigual** y diseño,  
clases 18 y 25.
10. **República Democrática Popular de Corea:** registro número 33432  
**Dezigual** y diseño, clase 25.
11. **Corea del Sur:** registros números
- a) 40-0769706 **Dezigual** y diseño, clases 3, 9, 18 y 25;



- b) 0021163 **Dezigual** y diseño, clases 25, 35 y 39.
12. **Guatemala:** registro número 2008-04531 **Dezigual** y diseño, clase 25.
13. **Líbano:** registro número 116600 **Dezigual** y diseño, clases 18 y 25.
14. **Ecuador:** registro número 190924 **Dezigual** y diseño, clase 25.
15. **Nueva Zelanda:** registro número 778452 **Dezigual** y diseño, clases 18 y 25.
16. **Singapur:** registro número T05-12221D **Dezigual** y diseño, clase 25.
17. **Japón:** registro número 5213394 **Dezigual** y diseño, clases 3, 9, 18 y 25.
18. **Honduras:** registro número 108372 **Dezigual** y diseño, clase 25.
19. **Marcas Comunitarias:** registros números
- a) 5.260.054  y diseño, clases 9, 18 y 25;
- b) 5.887.021 **Dezigual** y diseño, clases 3, 9, 14, 16, 24, 38, 41 y 42;
- c) 5.887.278  y diseño, clases 16, 25 y 41;
- d) 6.546.741  y diseño, clases 16, 25 y 35.
20. **Marca Internacional:** registro número 956.198 **Dezigual** y diseño, clases 3, 9, 18 y 25.
21. **Filipinas:** registro número 4-2008-005595 **Dezigual** y diseño, clases 18 y 25;
22. **Arabia Saudi:** registro número 1072/31 **Dezigual** en clase 18;
23. **Arabia Saudi:** registro número 1072/32 **Dezigual** en clase 25;
24. **Jamaica:** registro número 52,142 **Dezigual** en clase 25;



25. **República de Haití**: registro número 602-D **Dezigual** en clase 25;
26. **Hong Kong**: registro número 301124900 **Dezigual** en clases 3, 9, 18 y 25;
27. **Santa Lucía**: registro número TM/2008/000309 **Dezigual** en clase 25;
28. **Brunei**: registro número 39,598 **Dezigual** en clase 25;
29. **Nicaragua**: registro número 2008-02032 **Dezigual** en clase 25;
30. **Uruguay**: registro número 385791 **Dezigual** en clases 18 y 25;
31. **España**: registro número 2.687.596 en clases 25, 35 y 39;
32. **Marcas Comunitarias** números:
- 7033483 en clases 16, 25 y 35;
  - 7537194 en clases 3, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41;
  - 37384 en clases 16, 25 y 35.

**VI.-** Declaración jurada certificada y debidamente legalizada, del apoderado de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, con relación a las ventas netas de dicha empresa de los años 2207, 2008, catálogos, folletos promocionales y otros .

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial **“DEZIGUAL”** presentada por la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, con número de registro No. 167029, por considerar que el mismo no



contraviene lo dispuesto en los incisos e) y k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y que por ello no es de aplicación lo dispuesto en su artículo 37, en el 6bis del Convenio de París, así como en los artículos 48 y 49 del Reglamento a dicha Ley, dado que el mismo goza de un derecho de exclusiva ejercido por la empresa Angulo Opuesto, S. A.

La Autoridad Registral manifiesta que sería inútil la recepción de las pruebas testimoniales y confesionales ofrecidas por las partes, ya que no contribuyen a esclarecer de manera certera y clara los hechos de interés controvertidos en el expediente y por ello, según los principios de la pertinencia, idoneidad, utilidad y experiencia, cabe afirmar que con ellos no se logra probar los hechos alegados, constituyendo simples manifestaciones de las partes, que solamente podrían comprobarse de manera indubitable mediante el aporte de prueba documental, que sería la idónea y pertinente para las probanzas requeridas. Al respecto cita el Voto No 1018 dictado por la Sala Constitucional a las 14:45 horas del 18 de febrero de 1997 y el Voto No. 1139-2009 dictado por este Tribunal Registral a las 08:40 horas del 16 de setiembre de 2009. Y concluye advirtiendo a las partes que la prueba documental es la idónea, pertinente y útil que puede admitir esa Autoridad Registral a efecto de comprobar los hechos y argumentos sometidos a debate, pues esta es la única que puede dar certeza de las circunstancias que pueden fundamentar una declaratoria de nulidad o la cancelación de un signo marcario.

El Registro *a quo* fundamenta su decisión en que no ha sido aportada prueba válida y legal por parte de la empresa gestionante que permita demostrar que su marca **Dezigual**, inscrita en otros países goza del reconocimiento de notoriedad que obligue a brindarle una protección especial. Y por ello no se demuestra acto alguno de competencia desleal por parte de la titular del signo **“DEZIGUAL”**, cuya nulidad se solicita.

En este sentido, afirma el a quo que, la empresa promovente aportó abundante prueba, dentro de la cual se encuentran certificaciones notariales de los registros de la marca **Dezigual** en España, Jordania, India, Suiza, Australia, Perú, República Dominicana, Korea, Guatemala, Líbano, Ecuador, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Honduras, entre otros. Sin embargo,



asevera que en los mismos no se encuentra autenticada la firma del funcionario que los emitió, es decir, no cuentan con la debida legalización y por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 374 del Código Procesal Civil, carecen de validez para ser tomados como prueba. Aunado a ello, dichos documentos no precisan el conocimiento de la marca registrada por un determinado porcentaje del público consumidor, ni la cuota de mercado, intensidad y duración de su uso o la importancia de las inversiones hechas por su titular. Asimismo, y en idéntico sentido, se manifiesta en relación con la copia de la Sentencia número 551/2005 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de las copias de los catálogos y folletos de colecciones de ropa, revistas, artículos de prensa escrita, por cuanto fueron introducidos al expediente mediante una declaración jurada del representante de la empresa INTS IT IS NOT THE SAME GMBH, y por esta razón tampoco pueden ser tomados como prueba válida y legal. Agrega que, de haberse aportado sus originales o copias certificadas, con la indicación de firmeza y la respectiva legalización, habrían sido material probatorio de gran importancia para la decisión final.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, **INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH**, en su escrito de apelación expresa los siguientes motivos de impugnación:

**A.- Primer motivo de impugnación. Incorrecta valoración sobre el valor jurídico de las copias fotostáticas presentada en el Anexo III de la Acción de Nulidad.** El Anexo III de esta Acción de Nulidad contiene un total de 45 documentos, tendientes a demostrar la extensión geográfica, el amplio conocimiento en sectores especializados, la inversión publicitaria, el mercadeo y la presencia internacional de la Marca DESIGUAL en una cantidad importante de países. A esta prueba no le resultan aplicables los artículos 369 ni 374 del Código Procesal Civil por tratarse en su totalidad de documentos **PRIVADOS** y no de documentos **PUBLICOS**, siendo que los documentos presentados son efectivamente fotocopias. No lleva razón la Subdirección al afirmar la presunta obligación impuesta en el artículo 378 del Código Procesal Civil de CERTIFICAR los documentos privados que se presentan como prueba. Lo que realmente dispone es la **POSIBILIDAD** de certificar dichos documentos, siendo posible al Juez o a la contraparte solicitar el original del documento en



copia certificada. El mandato que se pretende establecer a partir de lo dispuesto en este artículo resulta falso y para ello es menester concordar dicho numeral 378 con lo dispuesto en los artículos 368 y 369 de este mismo Código. En España, país de origen de la documentación y del acto notarial que se controvierte, al igual que en Costa Rica, **NO** existe obligación (mas si la posibilidad) de certificar la autenticidad de documentos **privados**, para efectos de emplearles como prueba documental dentro de un proceso judicial o administrativo, en concordancia con lo establecido en el artículo 390 del Código Procesal Civil; la **ÚNICA** manera de controvertir la “*exactitud*” del contenido de las fotocopias presentadas como documentos privados que forman parte de un grupo de prueba documental; consiste en que sea la parte a quien perjudique el documento reproducido, y NO la oficina, quien impugne a “*efectos de verificar el cotejo con el original, y, no siendo así, se tendrá en cuenta el resultado de las demás pruebas*”. Agrega que, la parte interesada Angulo Opuesto S.A. en ningún momento realizó dicha impugnación, ni tampoco cuestionó la exactitud o contenido de los documentos, sino se limitó a atacar el procedimiento de dación de fe de la notaria española, lo cual en forma alguna puede equipararse a la posibilidad de impugnación prevista en este artículo 390. No puede la oficina *motu proprio* desacreditar el valor probatorio del Anexo III y de la importante cantidad de documentos privados que él contiene, siendo esto una posibilidad reservada exclusivamente a la parte a quien pueda perjudicar su contenido, sea a la empresa Angulo Opuesto, S. A. Siendo admisibles las fotocopias como medio probatorio, no habiendo sido impugnadas por la parte interesada en su momento procesal oportuno y siendo que antes bien, se les aportó con respaldo de declaración jurada debidamente notarizada y legalizada ante el Consulado de Costa Rica en Barcelona; se impone admitir dicha prueba, como prueba documental válida en el presente proceso y por tanto merecedora de análisis jurídico de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas.

**B.- Segundo motivo de impugnación Sobre el reconocimiento de la notoriedad en sede judicial en España. Audiencia Provincial de Barcelona.** Esta representación ha relacionado y aportado copia de la resolución número 551/2005 de 27 de junio de 2005, alegando en esa ocasión, que dicha declaración de notoriedad es anterior a la inscripción del nombre comercial



cuya nulidad solicita, de lo que se deduce la mala fe que asistió al solicitante Angulo Opuesto, S. A., quien claramente buscó beneficiarse de una marca ajena y notoria. El Registro niega valor probatorio a esta prueba apoyándose en lo dispuesto en el artículo 374 del Código Procesal Civil. No obstante, en España, que es su país de origen, no es necesaria la autenticación notarial de este tipo de documentos para efectos probatorios, y por esa razón se aportaron las copias amparadas a una declaración jurada del señor Meyer, que posteriormente fue legalizada ante el Consulado de Costa Rica en Barcelona. Con ello se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 374 del Código Procesal Civil y al artículo 402 del Código de Bustamante, toda vez que se ha cumplido con lo dispuesto en la legislación española como país de origen del documento y se ha cumplido con el requisito notarial y la legalización ante el consulado costarricense. Aunado a que el contenido de dicho documento no fue controvertido ni impugnado en su debida oportunidad y que superó el trámite de legalización establecido, dado lo cual, se le debe tener como un documento probatorio idóneo capaz de generar convicción sobre su contenido. En este sentido, no es factible que en Costa Rica se exijan requisitos notariales o formales que no se exigen en otras latitudes, tal como se puede interpretar de lo establecido en el numeral 402 del Código de Bustamante.

No obstante, agrega en este punto el recurrente que, sin que ello implique desconocimiento de lo expuesto, aporta certificación notarial de la relacionada sentencia del Tribunal de Cataluña obtenida de la página oficial del Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial Español.

**C.- Tercer motivo de impugnación. Desconocimiento de los registros extranjeros.** Siguiendo el análisis efectuado en el punto B anterior, cabe destacar que, tal como se desprende de la contestación de la propia accionada, ésta no solo no impugnó, sino que reconoció la validez de los registros de marcas internacionales presentados, ya que solo le niega valor probatorio al Anexo III de la Acción de Cancelación y no a dichos registros. Aunado a esto, siendo que dicha documentación respetó las formalidades previstas en el país de origen y fueron debidamente legalizadas ante el Consulado costarricense, en razón de lo cual no comprende esta representación la razón ni el fundamento jurídico que le asiste al Registro de la Propiedad Industrial para de su rechazo y por ello debe ser aceptada la prueba



documental aportada como Anexos I y II.

**D.- Cuarto motivo de impugnación. Sobre la necesidad de demostrar cuota de mercado y niveles de ventas.** Discrepa el recurrente del criterio del a quo, toda vez que no existe una medida única para acreditar la notoriedad de todos los signos distintivos. Los artículos 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas establecen criterios no acumulativos ni taxativos y por ello basta demostrar uno solo de ellos para afirmar la existencia de notoriedad del signo en cuestión. Al admitir las probanzas aportadas en el Anexo III cabrá la posibilidad de evaluar gran cantidad de información y documentación que, a la postre, le permitirá verificar esa notoriedad sin que sea necesario acreditar la facturación o cuota de mercado de la marca. De lo anterior, resulta que dicha exigencia es arbitraria e innecesaria.

**E.- Quinto motivo de impugnación. Análisis parcial de la prueba y del fundamento jurídico empleado en la Acción de Nulidad. Indebida fundamentación de la resolución y falta de motivación.** Se ha demostrado la titularidad de la marca DESIGUAL en una importante cantidad de países y que la misma fue declarada notoria en España, así como que su rasgo característico es el uso de la letra “S” invertida. Por ello, resulta materialmente imposible que en Costa Rica, una empresa cuyo giro comercial es similar al de esa titular, y por lo tanto conoce el nicho de mercado tanto a nivel nacional como internacional, haya logrado registrar el mismo signo distintivo, sin que, efectivamente, lo haya plagiado en forma íntegra del original. No existe forma de que la empresa accionada demuestre que ese signo le pertenece y que fue ella quien lo creó. En este sentido, fueron aportadas al expediente otras pruebas diferentes a las provenientes de España, dentro de ellas, la certificación notarial de un artículo publicado el 16 de abril del 2008 en la revista costarricense PERFIL, en donde se hace referencia al lanzamiento de la colección de verano de la marca **Dezigual**, en la cual se relaciona la reputación de la marca y su verdadero origen empresarial. (información obtenida de la consulta a la página web de la Revista Perfil de la [www.perfilcr.com](http://www.perfilcr.com).)

En este sentido, el Registro bien pudo y debió corroborar toda la información aportada por esta representación, que consiste en vínculos de Internet (revistas de moda y especializadas) que demuestran la notoriedad de la marca, no obstante, no lo hizo, omitiendo también dicha autoridad referirse a los alegatos de dilución marcaria y de competencia desleal y por ello, con



fundamento en los artículos 155 incisos d) y e) y el artículo 330 del Código Procesal Civil, debe revocarse la resolución que impugna, dada la presencia del vicio de falta de motivación como elemento objetivo del acto administrativo, de conformidad con los artículos 136, 166 y 170 de la Ley General de la Administración Pública.

Además de dichos alegatos, el recurrente aporta nuevos elementos probatorios, dentro de los cuales se encuentran la copia certificada de la Sentencia 551-2005 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 27 de junio de 2005, las Decisiones del Experto, Manuel Moreno Torres emitidas los días 07 y 10 de mayo de 2010, del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, varios artículos en relación con la marca de su representada, publicados en el periódico “La Vanguardia”, entre los años 2005 y 2009 y consulta realizada a la página de la OAMI en octubre de 2010, en donde el resultado de búsqueda detalla las marcas comunitarias registradas en Europa por la empresa ISNT IT IS NOT THE SAME, GMBH, denominadas “MORE FOR LESS DESIGUAL”, “DESIGUAL”, “HAPPY DESIGUAL”, “HAND MADE DESIGUAL”, “DESIGUAL ALL TOGETHER”, “DESIGUAL ME AND YOU”, “WOW!! DESIGUAL”, “KISS THE WORLD BY DESIGUAL”.

Por otra parte, en escrito presentado ante este Tribunal el 18 de noviembre de 2010 la representación de la **empresa Angulo Opuesto, S. A.**; titular del signo cuya nulidad se solicita, señora Fanny Medina Behar, en relación con los motivos de impugnación expresados por el recurrente, manifiesta que, tal y como se alegó en el escrito de contestación de la demanda, el apoderado de la accionante, mediante la declaración jurada que aporta, trata de dar carácter de verdadera, fiel, cierta y exacta a unas fotocopias simples, con lo cual infringe las normas legales que regulan la potestad certificadora de la que gozan ciertos profesionales, por ejemplo los notarios, siendo que, a pesar de habersele prevenido presentarlas debidamente certificadas, manifiesta éste que las mismas constan en el Anexo III. Sin embargo, lo que consta en dicho anexo es la relacionada declaración jurada emitida por su representante, pretendiendo con ello atribuirse potestades que no le corresponden, por lo tanto no han sido satisfechos los requisitos advertidos por el Registro y por ello no puede



alegarse que dicha prueba no fue objetada en su oportunidad.

Agrega que esa representación nunca ha reconocido la existencia o no de los registros que alega tener la accionante ya que su simple indicación no los convierte en plena prueba y así fue manifestado en el escrito de contestación de la demanda, en donde se afirmó que no se ha aportado prueba que demuestre la intensidad, difusión, publicidad o promoción de la marca, por cuanto aporta gran cantidad de documentos que no lo acreditan, por constituir una prueba vaga, espuria y sin valor legal alguno.

Afirma que la empresa objetante confundió la Fama de la marca con la calidad de notoria y el uso que en su país se da a ésta. En Costa Rica, es gracias al esfuerzo de Angulo Opuesto, S. A., que la marca cuya nulidad se solicita ha adquirido esa condición sin necesidad de recurrir al plagio, a la copia, tal como argumenta la parte actora. Siendo este un argumento que utiliza para desviar la atención de la Autoridad Registral, pues no presenta prueba que logre determinar la fama, un hecho notorio con el cual se haya logrado ligar en nuestro país a esa empresa con la marca en cuestión, siendo que, contrario a esa tesis, ha sido un tercero con mejor derecho quien ostenta el registro de dicho signo en nuestro país.

En este mismo sentido, es claro que la parte actora no cumple con lo dispuesto en el artículo 45 incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas, y eso es lógico por cuanto no habría podido realizar algún tipo de actividad publicitaria por ser “DESIGUAL” una marca notoria en nuestro medio, gracias al trabajo de su titular, Angulo Opuesto S. A. quien le ha dado una gran extensión de conocimiento, producto de un gran esfuerzo constante, y no ocasional, por darla a conocer como un signo que distingue las tiendas que promocionan sus artículos.

**CUARTO. SOBRE LA CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Un signo distintivo es susceptible de protección registral únicamente cuando tenga la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan



similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

En el presente asunto, al comparar el nombre comercial inscrito “**DE 2 IGUAL**” a favor de la empresa Angulo Opuesto S. A., y la marca **Dezigual**, originaria de España, es evidente que **son idénticas a nivel gráfico, auditivo e ideológico**, y que ambas se encuentran dentro del mismo giro comercial. Resulta claro que el término que las constituye, es el vocablo que la solicitante introdujo en el mercado *para diferenciar una línea específica de sus productos*, entre otros la línea de ropa y calzado, que son productos relacionados e idénticos, en el caso del calzado, a los del nombre comercial inscrito y los servicios que este protege y distingue, por lo que es válido sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre los signos y en consecuencia se puede prever un riesgo de confusión en el consumidor.

**QUINTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.** Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

*“...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”* (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), (agregado el énfasis)

La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, 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:

*“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: (...)*

*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.”* (agregado el énfasis)

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 con interés legítimo, para solicitar la nulidad de un signo distintivo o al mismo Registro de la Propiedad Industrial de declararla de oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la misma Ley de Marcas, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación y se contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la ley citada. En ese mismo sentido el artículo 44 de dicha ley establece la protección de las marcas notorias al decir:



*“Artículo 44.- (...) 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 con claridad, 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 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”,*

Es conveniente advertir, 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 la 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 el 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación). Así, a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, se agregan los recogidos en la Recomendación, en su artículo 2 1) b), incisos 4, 5 y 6:

***“Artículo 2. Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro***

***1) [Factores que deberán considerarse]***

*(...)*

***b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:***

- 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;*
- 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;*
- 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*
- 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.*”

En consecuencia, de oficio o a instancia de 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 tesitura, en el Voto **No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, 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 a 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...”.* (agregado el énfasis)



**SEXTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA RECURRENTE.** En el presente asunto, como argumento principal la empresa accionante alegó la notoriedad de la marca **Dezigual**, aportando abundante documentación para comprobar su dicho. Contrario a la valoración que de dicha prueba hiciera el Registro de la Propiedad Industrial y de lo alegado por la titular del nombre comercial que se impugna, considera este Tribunal que algunos de los documentos aportados por la empresa solicitante si cumplen con el requisito de legalización y por tanto deben ser considerados como prueba idónea y útil para el dictado de la presente resolución. Tal es el caso de los certificados de registro enumerados en el hecho tenido por demostrado (V) agregados en el Tomo I del Legajo de Prueba, denominado como “Grupo de Prueba 1” y “Grupo de Prueba 2”, de los que se constata la multiplicidad de registros alrededor del mundo cuyo titular es la empresa INST IT IS NOT THE SAME, GmbH, muchos de ellos inscritos desde varios años antes del registro en nuestro país del nombre comercial cuyo titular es la empresa **Ángulo Opuesto, Sociedad Anónima**.

Al respecto véanse los Registros Nos. 1.174.004, 2.695.074, 2.705.349, 2.769.640, 2.769.646, 2.809.508, 2.824.997 y 2.842.159, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, registros que son anteriores a la inscripción en Costa Rica del indicado nombre comercial, ya que son certificados de renovación que demuestran que las marcas fueron inscritas desde los años 1996 y 1997. Asimismo, se constata el registro de varias marcas comunitarias registradas por la empresa INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH, en Europa, (folios 195 a 198), y los Registros en las Repúblicas de Jordania, la India, Australia, Corea, Líbano, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, certificaciones de los cuales han sido aportados con su respectiva traducción y legalización. Y también la inscripción en diferentes países de América, tales como México, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Perú, Nicaragua y Uruguay. Certificados de registro que demuestran **la continuidad y uso constante** de la marca a nivel mundial, tal como lo disponen la Recomendación y el artículo 45 de nuestra Ley.



De toda esta documentación se evidencia además que la línea **Dezigual** trascendió fronteras y desde el año 1984 empezó a ser difundida, vendida y reconocida en España y posteriormente en otros países europeos y algunos países de América, con ello se tiene por demostrada su antigüedad y extensión en relación con el nombre comercial **“DEZIGUAL”**, propiedad de la empresa costarricense Angulo Opuesto, S. A. Así, en muchos países del mundo esta marca es totalmente reconocida por los productos que distingue, en su mayoría ropa y calzado, logrando su expansión y difusión hasta convertir su signo **Dezigual** en un referente de la moda, que representa colecciones de ropa y otros productos propios de la firma y que según su propia publicidad *“revolucionaron el futuro de la empresa”*. Valga resaltar algunos artículos publicados en prensa, en el diario *“LA VANGUARDIA”* (ver folios 192 a 194), titulados: *“Desigual dobla sus red de tiendas”* (10 de enero de 2006), en donde se afirma que su facturación pasó de 18 millones de euros en el año 2004 a casi 30 millones en el 2005. *“Premio mejor concepto del dos mil ocho en los ‘Oscar del retail’”* (23 de noviembre de 2008), anunciando que la empresa de moda Desigual fue reconocida como la marca internacional con mejor concepto del año 2008 en la última edición de los premios Mapic<sup>1</sup>, que se considera *“los Oscar del retail”*, lo que refuerza su imagen internacional. *“Desigual prevé facturar quinientos millones en el dos mil once”* (13 de junio de 2009), donde se informa que la marca **Dezigual** prevé facturar 500 millones de euros en el 2011 y que la firma invirtió 6 millones de euros en un centro logístico para crecer, asimismo se desprende del artículo una comparación de crecimiento entre los años 2008 y 2009 en cuanto a facturación, número de tiendas de la marca, de clientes multimarca, de grandes almacenes y de presencia en países.

---

<sup>1</sup> **Organizado por** Reed Midem Organisation, y coincidiendo con la Feria Internacional del Mercado Inmobiliario Comercial (MAPIC). Consiste en un premio que anualmente, desde el año 1996, se otorga a los comerciantes más dinámicos e internacionales del año, dicha selección es realizada por un jurado internacional profesional, con el objetivo de reconocer con ese galardón a empresas en seis categorías diferentes (Moda y Accesorios, Menaje del hogar y electrodomésticos, Ocio y entretenimiento, Servicios, Belleza y Salud, Comida rápida). Consultado en la página de la Asociación Española de Centros Comerciales ([http://www.aedecc.com/c\\_comerciales/premiosOtrosMapic.asp](http://www.aedecc.com/c_comerciales/premiosOtrosMapic.asp)).



Dentro de la abundante prueba aportada por la gestionante, han sido adjuntadas copias de los catálogos de colecciones de ropa desde el año 1997 hasta el 2008, dossier histórico de la marca desde su creación en el año 1984, folletos promocionales y publicitarios donde aparece la marca **Deizigual** en diferentes periódicos, publicaciones y revistas especializadas en el campo de la moda, principalmente ropa, entre otros: GLAMOUR, MARIE CLAIRE, TENDENCIAS, ALTEREGO, DT, FHM, LO MAGAZINE, WOMAN, COSMOPOLITAN, GK, VOGUE, MEN'S HEALTH, ELLE; mediante los cuales se publicitan sus productos y servicios, así como la variedad de ropa, calzado y otras prendas relacionadas con la moda y el vestido. Con todo esto, se evidencia su comercialización y promoción publicitaria a través de diferentes medios bajo el concepto central de la marca **Deizigual** que según esa publicidad significa: **“Tú no eres igual”**. Con ello se demuestra no solamente el alcance de su difusión, sino también la antigüedad de la marca, configurándose de esta forma lo estipulado en los incisos a), b), c) y d) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea, **la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, la intensidad, ámbito de difusión, y promoción de la marca, la antigüedad y su uso constante en el mercado, así como el mercadeo de su productos.**

Esta condición de notoriedad se refuerza con la **Sentencia No. 551/2005** de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Barcelona, extraído de la página del Centro de Documentación del Poder Judicial y certificado por el notario Néstor Morera Víquez, donde queda acreditado que la marca **Deizigual** es notoria, situación que obliga a reforzar la protección de la misma, frente a aquellas que pretendan aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado. Y en idéntico sentido se pronunció; en enero de 2006 el **INDECOPI** de Perú, admitiendo la oposición formulada en contra de la solicitud de inscripción del signo **DESIGUAL** presentada por la empresa Trading Fashion Line, S. A. Así como las Decisiones dictadas en mayo de 2010 por el Panel Administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la **OMPI** en los casos Nos. **DES2010-0016** y **D2010-0456**, en los que se acreditó y reconoció la condición de notoriedad



de la marca inscrita por la empresa Int Is Not The Same, GmbH, al menos en España.

Este reconocimiento por parte de las autoridades competentes en España y Perú así como de un organismo de la OMPI, reafirma algunos de los aspectos introducidos por la Recomendación en cuanto a la duración y el alcance geográfico que reflejan el uso y reconocimiento del signo, así como el ejercicio satisfactorio de sus derechos sobre la marca, imponiendo la obligación a las diferentes naciones, y según se afirmó en el Considerando Quinto anterior, Costa Rica no es ajena a ello, de darle una protección especial a aquellos signos reconocidos como marca notoria, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de París y dicha Recomendación.

Es así como este Tribunal, a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca

**Deizigual** no solo ha dejado demostrada su **antigüedad, continuidad y exclusividad en el mercado**, sino también su **notoriedad**. Recordemos que el nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca no solamente nace por su inscripción en el Registro, sino también por su uso anterior y así lo dispone la doctrina al decir: *“El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.* (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid-Barcelona. 2004).

En el caso que se discute, la recurrente no solo ha demostrado la antigüedad en el uso de la marca **Deizigual** que data desde varios años antes a su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que dicho signo y la empresa en general han sido objeto de galardones internacionales, lo que reafirma aún más su posición. Aunado a esto, a través de la amplia publicidad en diversos medios de comunicación como son, revistas, catálogos, periódicos, sistema de internet, los registros del signo en diversos países del mundo, ha



ampliado la **extensión de su conocimiento** en el público consumidor, y que, conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas, se constituyen criterios para que el operador jurídico pueda determinar la notoriedad de la marca solicitada, en consecuencia esto permite al recurrente alegar esa notoriedad como defensa para obtener la anulación del nombre comercial inscrito a favor de otro titular y con esto impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos.

**SETIMO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DEL NOMBRE COMERCIAL CUYA DECLARATORIA DE NULIDAD SE SOLICITA.** Por otra parte, la representante de la empresa **Angulo Opuesto, S. A.**, Fanny Medina Behar alega que la actora no demuestra la notoriedad de su marca, por cuanto no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que la accionante no ha podido realizar ningún tipo de actividad publicitaria en Costa Rica, siendo su empresa la que, con un gran esfuerzo ha logrado la condición de marca notoria del nombre comercial **“DE 2 IGUAL”**

Asimismo, en relación con toda la prueba aportada por la empresa recurrente, se manifiesta en el mismo sentido que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, sea que con la declaración jurada emitida por el señor Thomas Andreas Meyer, apoderado de la empresa Ints It Not The Same, GmbH, pretende atribuirse una potestad certificadora que no le corresponde y por ello no es posible considerar los documentos que se adjuntan con ella, como idóneos para demostrar sus afirmaciones.

Llama poderosamente la atención de esta Autoridad de Alzada que dicha representación; como medio probatorio de sus argumentos, aporta notas de fecha 14 de junio de 2010, suscrita en nombre de la empresa Fortune Dynamic, Inc. en Los Angeles, Estados Unidos de América, (ver folio 253) y el 21 de junio de 2010, suscrita en nombre de la empresa Dreams Footwear, (ver folio 254) en las que refieren su relación comercial con la empresa Grupo Goderama, S.A. y su marca DESIGUAL. No obstante, en dichas notas no constan la



autenticación de las firmas, ni certificación notarial de la representación que ostentan quienes las suscriben, lo que si impide a esta Autoridad de tenerlos como documentos idóneos para demostrar en forma fehaciente el uso de la marca cuyo titular es la empresa Angulo Opuesto S. A.

Aunado a lo anterior, esta empresa aporta documentos que relacionan otras empresas, sin que se demuestre la existencia de algún tipo de relación comercial entre ellas, tal es el caso de la nota fechada el 06 de junio de 2010, suscrita por la Gerente de Recursos Humanos de la empresa **Compañía Nacional del Calzado**, Alicia Burrows L. en la cual adjunta un Detalle de la Planilla presentada a la Caja Costarricense del Seguro Social, con el listado de personas que laboran para la marca Desigual. Asimismo, adjunta copias certificadas de facturas y recibos relacionados con otras empresas, sin que acredite su relación con las partes de este procedimiento, tales como “**Real Trafalgar**”, “**Cobre Azteca**”, “**Dragón de Plata**”, “**Dorado Horizontal**”, visibles a folios 481 a 509, y 754, 755, 765, 769,777, 787 a 792, 800, 805, 866)

Dentro de otros documentos, aporta también, copias de facturas, recibos y otros (folios 406 a 509 del expediente) de algunos pagos realizados por las empresas Grupo Goderama S. A. y Angulo Opuesto, S. A. dentro de su actividad comercial, que corresponden a pagos a proveedores u otras empresas que les brindaron diversos tipos de servicios en la remodelación de la tienda abierta en Escazú. Y documentos relacionados con la remodelación de los locales ubicados en el centro de San José (folios 510 a 676), Cartago (folios 677 a 826), Mall San Pedro (folios 827 a 912). Recortes de pautas publicitarias divulgadas en diferentes periódicos y revistas tales como La Nación, Vuelta en U, IN, TU, La República; publicadas en el año 2008, y material publicitario de la campaña de verano de los años 2008, 2009 y 2010; así como de las promociones, y de las épocas escolar y navideña. (Ver Legajo de Prueba No. 1)

Respecto de esta prueba, considera este Tribunal, que dichos documentos resultan impertinentes y por ello devienen en prueba innecesaria e inadmisibles a los efectos de demostrar la notoriedad del nombre comercial inscrito “**DE 2 IGUAL**”, dado que



no demuestran la inversión en publicidad o los esfuerzos por difundirlo, ni su uso antes del año 2008, siendo que los registros de las marcas inscritas a favor de la accionante datan de antes de los años 1996 y 1997 y su primer declaratoria de notoriedad del año 2005. Por el contrario, dicha prueba muestra una limitada actividad publicitaria en diversos medios de comunicación escrita, y no un reconocimiento generalizado por parte del público consumidor.

Dentro del elenco probatorio utilizado en su defensa, la empresa Angulo Opuesto, S. A. presenta actas notariales levantadas el día 03 de julio de 2010, y en el mes de marzo de 2011, (visibles a folios 263 a 405 del expediente), que comprueban la existencia de las tiendas Desigual, ubicadas en el Centro de San José, Centro Comercial del Sur, Centro Comercial Desamparados, Centro Comercial Terramall, Mall San Pedro, Centro Comercial Novacentro, Centro Comercial Plaza América, Centro Comercial Paseo de Las Flores, Centro Comercial Real Cariari y Cartago, destinados a la venta de calzado, bolsos y bisutería de diferentes marcas. No obstante, considera este Tribunal, con dichos documentos acredita únicamente la existencia de sus locales comerciales en diferentes puntos del país, y su giro comercial, lo que resulta insuficiente a efecto de considerarla como marca notoria.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar a la marca

**Dezigual**, cuyo titular es la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH** como una **marca notoriamente reconocida** por el público consumidor de ropa de moda, calzado y prendas relacionadas en diversos países del mundo, por esa razón debe otorgársele la protección que dicha condición le confiere de acuerdo con la normativa marcaria y por lo tanto, deben ser acogidos por este Tribunal los agravios expuestos por el apelante, dado lo

cual, debe considerarse que el nombre comercial **“DEZIGUAL”** cuyo objeto es la venta de zapatos, botas, zapatillas de hombre, mujer, niño y niña, de diferentes marcas, violenta no solamente lo establecido en el numeral 24° incisos e) y g) del Reglamento a la Ley de Marcas, sino también lo dispuesto en los artículos 8, incisos e) y k), y 44 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya citados, en vista de que



puede suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que comercializa, un origen empresarial común con los que produce la marca **Deizigual**, así como un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo propiedad de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**.

Aunado a lo anterior, teniendo a la vista que el registro número **167029**, correspondiente al nombre comercial **“DE ? IGUAL”**, a nombre de la empresa **ÁNGULO OPUESTO, S.A.**, se autorizó el **17 de abril de 2007** y en virtud de que, este proceso para declarar su nulidad se inició de previo a que sobreviniera el plazo de prescripción contemplado en el párrafo tercero del artículo 37 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar su nulidad.

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto y con base en la prueba que consta en autos, este Tribunal declara la notoriedad y el uso anterior de la marca **Deizigual**, cuyos registros a nivel internacional protegen y distinguen *“prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño, calzado y sombrerería”*, cuya solicitud de registro se encuentra en trámite en este mismo Tribunal bajo el Expediente No. 2008-0749-TRA-PI. En consecuencia, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, en representación de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, veintitrés segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, y revocar la resolución recurrida, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a anular el nombre comercial **“DE ? IGUAL”**, inscrito a favor de la empresa **ÁNGULO OPUESTO, S.A.**, bajo el Registro Número **167029**.

**OCTAVO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y al mérito de los autos, se declara la notoriedad y el uso anterior de la marca **Dezigual**, cuyos registros a nivel internacional lo son para proteger y distinguir “*prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño, calzado y sombrerería*”, correspondiente a la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**. Asimismo, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, en representación de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, veintitrés segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, la cual se revoca a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a anular el **Registro No. 167029**, del nombre comercial “**DE Z IGUAL**”, inscrito a nombre de la empresa **ÁNGULO OPUESTO, S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**Descriptor**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**

**Marca notoriamente conocida**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**

