

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0633-TRA-PI**



**Solicitud de nulidad del registro de la marca “**

**XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-8676, 256390, 2-111040)**

***VOTO N° 0381-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1151-0238, en su carácter de apoderado especial de la empresa **XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD.**, compañía organizada y existente conforme a las leyes de República Popular de China, con domicilio en No 22, Tong’An Park, Tong’An Concentrated Industry Zone, Tong’An District, Xiamen City, República Popular de China, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:11 horas del 10 de octubre de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de abril de 2017, el licenciado Luis Diego Acuña Vega, en representación de la empresa **XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD.** (en adelante Dancoly) promovió acción de



nulidad en contra de la marca comercial **Angel**, inscrita bajo el registro 256390, a nombre de la compañía **LE SECRET INC.**, en clase 3 de la clasificación internacional. Alega la solicitante que en conjunto con sus afiliadas (entre otras Dancoly Cosmetique) han desarrollado e invertido en distintivos marcarios, entre los que destacan: **DANCOLY ANGEL**, **DANCOLY SPA** y **DANCOLY MISIA**, con los cuales se comercializan productos cosméticos y para el cuidado del cabello.

Informa que el 14 de abril de 2009, su representada Dancoly y la empresa Le Secret Inc. suscribieron un “Acuerdo Exclusivo de Ventas”, mediante el cual, la segunda se constituyó como distribuidor exclusivo de los productos amparados bajo sus marcas antes indicadas, para Costa Rica y otros países del Convenio de la Unión de París.

Afirma el gestionante que, valiéndose de esa relación comercial entre ambas empresas; de forma malintencionada, anticompetitiva, abusiva, dolosa, con evidente mala fe y sin autorización de su representada, **LE SECRET INC.**, inscribió a su propio nombre en Costa Rica, la marca cuya nulidad requiere, violentando el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO.** Conferida la audiencia de ley a **LE SECRET INC.**, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio de 2017, se apersonó por intermedio del **licenciado Aarón Montero Sequeira**, quien en sus alegatos manifestó que su representada es dueña exclusiva y legítima de la marca registrada bajo el número 256390 y en virtud de ello, solicitó al Registro a quo, declarara improcedente la acción de nulidad en contra de su representada.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial en resolución emitida a las 10:21:11 horas del 10 de octubre de 2017, dispuso: “[...] Se declara sin lugar la solicitud de nulidad de la marca

DANCOLY DANCOLY angel (diseño), inscrita bajo el Registro Número 256390, [...] en clase 3 internacional, propiedad de LE SECRET INC., [...] **NOTIFÍQUESE.**”

**CUARTO.** Inconforme con dicho fallo, el licenciado Acuña Vega, en representación de la solicitante, recurrió la resolución indicada y por ello conoce este Tribunal.


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

*Redacta la juez Cervantes Barrantes; y*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como tales y de importancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

1.- En el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita, a nombre de Le Secret Inc., la


marca  con registro 256390, vigente desde el 13 de octubre de 2016 y hasta el 13 de octubre de 2026, proteger y distinguir: “*cremas para después del sol, acondicionadores para el cabello, gel para el peinado, blanqueo del cabello y cuidado del cabello, cremas, lociones capilares, decolorantes capilares, productos para teñir el cabello, colorantes y tintes para el cabello, cremas para el cabello, champús para el cabello, mascarillas capilares, productos para ondular y alisar el cabello, suavizantes para el cabello, cremas decolorantes para el cabello, mousse para el cuidado y nutrición del cabello, aceites, cremas de control para el espesamiento del cabello, champús y acondicionadores, lacas para el cabello, geles fijadores capilares, productos para peinar el cabello, sprays para el peinado del cabello, tónicos para*

*el cabello, lociones para el cabello, ceras para el cabello, para las manos, cremas faciales, aceites para el acondicionamiento del cabello, fijadores para el peinado del cabello, lociones solares y cremas, champús y acondicionadores pérdida del cabello”* (folios 14 del legajo de apelación).

2.- El 14 de abril del 2009 la empresa estadounidense **Le Secret Inc.** y **Mahmood Jamal**, en conjunto con la empresa **Dancoly Cosmetique** y su compañía afiliada **Xiamen Dancoly Cosmetics Co., Ltd.**, suscribieron un contrato de distribución exclusiva de ventas, en el cual el “distribuidor” adquirió los derechos exclusivos de venta en ciertas ubicaciones geográficas de los productos presentes y futuros vendidos bajo las marcas: ***Dancoly Angel, Dancoly Spa*** y ***Dancoly Misia*** (folios 6 a 28 del expediente principal y 37 a 53 del legajo de apelación).

3. Mediante documento firmado el 09 de julio de 2010 las empresas **Xiamen Dancoly Cosmetics Co. Ltd.** y **Dancoly Cosmetique** autorizan a **Le Secret Inc.** y **Mahmood Jamal** a obtener cualquier tipo de permiso estatal, federal, gubernamental, semi gubernamental o privado, certificados, licencias, registros, etc., para ellos bajo su nombre con respecto de sus marcas: ***DANCOLY PARIS, ANGEL PROFESSIONAL, MISIA PARIS, DANCOLY COSMETIQUE, DANCOLY SPA, DANCOLY MISIA, DANCOLY ANGEL PROFESSIONAL***, por un plazo de 15 años a partir del 1° de julio de 2010 (folios 24 a 28 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Con tal carácter, este Tribunal enlista el siguiente:

Que la marca diseño  esté incluida en la autorización otorgada por Xiamen Dancoly Cosmetics Co. Ltd. y Dancoly Cosmetique a Le Secret Inc y Mahmood Jamal.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial tuvo como único hecho probado la inscripción de la marca ***“DANCOLY DANCOLY ANGEL (diseño)”*** a favor de la empresa Le Secret Inc. y declaró sin lugar la acción de nulidad

en su contra al estimar que, de acuerdo con la prueba de descargo aportada por su titular, esa inscripción se dio en apego a los requisitos señalados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Indicó que ese registro se realizó con autorización de Xiamen Dancoly Cosmetics Co. Ltda., por lo que en este caso no se cumple con el presupuesto del artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor y en consecuencia no transgrede lo dispuesto en el inciso k) del artículo 8 de la Ley de cita. Asimismo, la autoridad registral señaló que no se logró demostrar que Le Secret Inc. haya actuado de mala fe al inscribir el signo porque tenía una autorización expresa de Xiamen Dancoly Cosmetics Co. Ltda. para ello. Agregó que la doctrina reconoce casos excepcionales en donde un asiento marcario debe ceder ante la realidad comercial, como en el caso de que una marca haya sido puesta en el comercio con anterioridad a su registro por un tercero; sin embargo, determinó que en este caso no se aportó prueba que demostrara el uso anterior por parte de la empresa solicitante de la nulidad y por ello, rechazó la causal de nulidad invocada.

Por su parte, la representación de la recurrente **XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO., LTD.** (en adelante “Xiamen Dancoly”) en el recurso de apelación expresó los siguientes agravios:

**1.-** Que de la prueba aportada Xiamen Dancoly es la legítima titular de la marca y tiene un mejor derecho que Le Secret, Inc. **2.-** El Registro omitió indicar que Xiamen Dancoly no cedió, ni traspasó a Le Secret Inc. o a Mahmood Jamal su titularidad sobre la marca en Costa Rica, ya que sólo existe una autorización para que Le Secret gestione los registros relacionados con la propiedad intelectual en la que ni siquiera se indica para qué territorio aplica e incluso ni siquiera se menciona a Costa Rica. Nadie mejor que el Registro debería saber que una autorización para inscribir signos distintivos no surte los efectos de una cesión o un traspaso. Es indudable que Le Secret Inc. debió haber gestionado cualquier inscripción en nombre de su mandataria Xiamen Dancoly. El traspaso de una marca requiere de un contrato de cesión, con las formalidades requeridas por la ley, debidamente inscrito ante el Registro, la autorización no cumple esos requisitos. **3.-** La existencia de una relación previa entre las partes es indiscutible; esa es la finalidad que cumple el acuerdo exclusivo de ventas. A pesar de la copiosa prueba

que obra en el expediente acreditando esta situación, el Registro negó la nulidad de la inscripción registral. **4.-** El Registro omitió la naturaleza territorial del derecho marcario e interpretó el hecho de que Le Secret haya inscrito la marca en Estados Unidos, México y Colombia como una justificación para que lo haya hecho en Costa Rica. Este razonamiento no tiene lugar en un análisis técnico jurídico a la luz de la normativa vigente en Costa Rica.

En escrito presentado ante esta instancia el 1° de marzo de 2018, el licenciado **Aaron Montero Sequeira** en representación de **Le Secret Inc.**; manifestó que *“[...] es claro que existe una relación comercial entre las partes, la cual fue debidamente documentada por las partes (e incluso se demuestra con la prueba presentada por la contraparte), en la que ambas han desarrollado dicha relación con base en diversos acuerdos, autorizaciones y concesiones que se han dado a lo largo de los años [...]”* (folio 62 del legajo de apelación) *“[...]” específicamente para permitir el registro de marcas*”. Indica que en la prueba adjunta *“[...]se puede constatar autorizaciones debidamente suscritas y firmadas por el mismo representante legal y Presidente de la compañía XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO., LTD. Y DANCOLY COSMETIQUE, el señor Chich Hao Shih, en los cuales se autoriza expresamente a la empresa LE SECRET INC. y su Presidente el señor Mahmood Jamal a registrar toda Propiedad Intelectual relativa a la relación comercial entre ambas partes”* (folio 63 del legajo de apelación). Por lo anterior, asevera que su representada actuó al amparo de esas autorizaciones expresas y procedió a registrar esas marcas en varios países como Estados Unidos, Colombia, Canadá, México y Costa Rica, *“[...] para la protección de la Propiedad Intelectual tanto del negocio desarrollado por ambas partes como en favor de los intereses de la misma empresa XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO., LTD. (empresa china) y su asociada DANCOLY COSMETIQUE (empresa francesa)[...]”* (folio 63 del legajo de apelación), siempre en respeto a la buena fe, los contratos, acuerdos y autorizaciones y la debida relación comercial que deriva de éstos. Afirma que mediante el contrato mercantil que suscribieron Dancoly cedió los derechos de registro de marcas a su representada, por lo que tal licencia en las leyes de los Estados Unidos (lugar en que se celebró el contrato) se considera como una “licencia desnuda” y equivale a un abandono de la marca bajo la ley, que tiene un efecto irreversible por lo que no puede devolverse en el

tiempo. Lo anterior constituye una aceptación tácita de Dancoly ya que no se formularon demandas de oposición contra las solicitudes de registro presentadas por Le Secret Inc. En virtud de todo lo anterior, manifiesta que no se demuestra la mala fe aducida por la accionante y solicita se declare sin lugar la acción de nulidad de la marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En términos muy generales, nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”*.

Doctrinariamente, se ha establecido que una de las funciones de la marca es la de ser un indicador de la procedencia de los productos o servicios que con ella han sido puestos en el comercio, es decir, son indicativas de quién es el fabricante o productor e incluso sirven a éste como forma de publicidad, para identificar y distinguir esos productos o servicios protegiendo su esfuerzo y prestigio para que pueda obtener una justa retribución económica. También brinda al consumidor una garantía de cierta calidad; buena o mala, permitiéndole ejercitar su derecho de consumo de manera informada.

En este mismo sentido, el artículo 1º de la citada Ley, establece que uno de sus objetivos es el de [...] *proteger, efectivamente, los **derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]***”

Por otra parte, en el artículo 39 la Ley de Marcas establece como una obligación del titular de signos marcarios el ejercer su uso en el comercio, permitiendo incluso su cancelación cuando este no se produzca. A estos efectos, en nuestro país es permitido que el empresario efectúe ese uso en forma personal o mediante el otorgamiento de licencias de uso, las cuales se regulan en el artículo 35 de la ley de rito, que en lo que interesa establece:

“Artículo 35°- **Licencia de uso de marca.** El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla. El registro de dicha licencia no es un requisito condicionante para que esta sea válida, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. No obstante, dicha licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. [...]

En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre, además de los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 31 de la presente ley.

[...] En defecto de estipulación en contrario, en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.
- b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias.
- c) Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos productos o servicios; tampoco podrá usar, por sí mismo, la marca en el país en relación con esos productos o servicios.”

Adicionalmente y respecto del uso de los signos marcarios, de conformidad con el artículo 40 de la ley de cita: “[...] *El uso de la marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.*”

En relación con la licencia de uso, el tratadista Diego Chijane expresa:

“[...] Mediante el contrato de licencia, el titular de una patente de invención, una marca, una información técnica o comercial no divulgada, o cualquier otro objeto



de propiedad industrial o intelectual, deriva su derecho de uso, generalmente, a cambio de determinada remuneración.

En la licencia de marca, a diferencia de la cesión, no existe un desprendimiento de la titularidad del signo, sólo concesión de uso.

[...]

A través de la licencia, el concedente extiende la presencia en el mercado, expansión que no se efectúa mediante el crecimiento dimensional de la empresa, sino a través de otros sujetos que identificarán productos con su marca, verificándose una suerte de crecimiento externo de la empresa. Para el licenciante puede resultar muy costosa la conquista de mercados que desconoce y en los que no se encuentra establecido. Por tanto, la cooperación con usuarios será un útil instrumento de expansión. [...]

Por su parte, el licenciatario se aprovechará de la imagen que la marca ajena presenta en el mercado, por ello, los signos objeto de licencia suelen tener ganada y consolidada una cuota de mercado, la que pretenderá extender para provecho propio. De este modo, se ahorra el costo de tener que promocionar un nuevo producto, pues se trata de artículos conocidos, los cuales ya tienen cierta demanda a satisfacer, asegurándose ganancias rápidas.

[...]

La expresión “licencia” deriva del latín “licere”, que quiere decir “conceder permiso”. Ahora, la licencia tampoco resume en la mera concesión de permiso o autorización, como se vio, existe derivación del derecho de uso, por lo que además debe garantizarse que el usuario puede efectivamente utilizar el signo...” (Chijane, Diego. Derecho de Marcas Contratación marcaria. Editorial B de F. Montevideo-Buenos Aires, 2011, págs. 201, 204, 209)

De lo anterior se concluye que bajo el contrato de licencia de uso sobre una marca, el titular traslada a favor de un tercero únicamente el derecho de uso sobre ese signo, no renuncia ni se desprende de su titularidad y de esta relación ambas partes: licenciante (o titular originario) y

licenciatario (usuario), obtienen diferentes beneficios, siendo obligación del primero garantizar al segundo el uso efectivo del signo objeto del contrato y de éste último ejercitar ese uso, que se entenderá realizado por el titular original (artículo 40 de la Ley de Marcas).

Dentro de esta dinámica del ejercicio del derecho de uso de signos marcarios por un tercero; se trate de un licenciatario u otro autorizado por su titular para ello, no resulta extraño que se produzcan abusos de una u otra parte. Por ello, con el fin de contener esas prácticas abusivas, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 (CUP), introdujo el artículo 6 septies que literalmente dice:

“Artículo 6 septies: Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización.

- 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.
- 2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.
- 3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

El numeral transcrito junto con la normativa legal citada, van orientadas a la protección del titular del derecho marcario que puede verse afectado por las prácticas abusivas de quien siendo agente, representante o licenciatario; sin derecho para ello, registre un signo distintivo en detrimento de su dueño original.

A mayor abundamiento sobre este tema, resulta oportuno desarrollar en esta resolución la figura de **el agente**, en relación con la apropiación indebida de un signo por parte de quien figure como agente o representante de su empresario o titular original. A este respecto, el autor Carlos Fernández Nóvoa, expresa:

“La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer país entabla contactos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo país registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no estaría dispuesta a conceder. Es innegable que en estos casos el agente o distribuidor se apropia indebidamente de la marca de la empresa extranjera con la que había iniciado negociaciones, o con la que incluso había llegado a celebrar un contrato de distribución de los productos portadores de la marca. A fin de atajar estas prácticas abusivas, en la Revisión de Lisboa (1958) del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial se introdujo en el texto del Convenio el art. 6 septies [...]”. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004, p. 95).

**QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** En primer término, considera este Tribunal que; en virtud del principio de territorialidad marcaria, los registros obtenidos por la empresa Le Secret Inc., en otros países no resultan de interés para lo que debe resolverse en este caso, toda vez que el centro de la discusión es la inscripción en Costa Rica de la marca DISEÑO



con registro n.º 256390 a su favor y; en razón de ello, se omite pronunciamiento respecto de esos registros ajenos a este procedimiento.

Por otra parte, a la luz de lo desarrollado en el Considerando que precede y una vez analizados los elementos probatorios aportados por ambas partes, se advierte que mediante un contrato de distribución exclusiva de ventas suscrito el 14 de abril de 2009, la empresa **Le Secret Inc.** y el señor **Mahmood Jamal** se constituyeron como “distribuidores” para Estados Unidos de América, México, Suramérica, Centroamérica y El Caribe, de los productos de las empresas denominadas en ese contrato como “Dancoly”, que incluye a las empresas **Dancoly Cosmetique** (de Francia) y **Xiamen Dancoly Cosmetics Co., Ltd.** (de China).

Según se advierte en este contrato, el “distribuidor” adquirió los **derechos exclusivos de venta** en esas zonas geográficas, de los productos presentes y futuros de Dancoly vendidos bajo sus marcas: **Dancoly Angel, Dancoly Spa y Dancoly Misia**. En este contrato también se concede al “distribuidor” el derecho de “[...]ejecutar acuerdos con otras personas o entidades para la venta de productos de Dancoly en sus áreas de venta exclusivas. El DISTRUBUIDOR y cualquier entidad que contrate para la venta de productos de Dancoly tendrá el derecho de utilizar, con el consentimiento del Distribuidor, los diseños artes, marcas registradas, discos compactos, películas, logos, etc. o cualquier otra forma de mercadeo de Dancoly utilizada en el presente o que se utilice en el futuro para el comercio y promoción de sus productos [...]” (ver folios 37 y 38 del legajo de apelación).


En las cláusulas del citado contrato de distribución, se evidencia que las marcas: **Dancoly Angel, Dancoly Spa y Dancoly Misia** ya pertenecían a las compañías **Dancoly Cosmetique y Xiamen Dancoly Cosmetics Co., Ltd.**, esto es, a una persona jurídica distinta de la empresa **Le Secret, Inc.**, ya sea porque las tuviera inscritas o las estuviera usando en su país de origen.

Posterior a la firma de este “Contrato de distribución”, en julio del año 2010, las empresas **Xiamen Dancoly Cosmetics Co. Ltd** y **Dancoly Cosmetique** (referidas como Dancoly), manifestaron que **Le Secret Inc.** y **Mahmood Jamal** tienen permitido y “[...] *están autorizados por nosotros para obtener cualquier tipo de Certificaciones, Licencias, registros federales, estatales gubernamentales, semi gubernamentales o permisos privados, certificados para ellos bajo el nombre de: DANCOLY PARIS, ANGEL PROFESSIONAL, MISIA PARIS, DANCOLY COSMETIQUE, DANCOLY SPA, DANCOLY MISIA, DANCOLY ANGEL PROFESSIONAL, etc [...]*” (folios 24, 25, 27 vuelto y 28 del legajo de apelación), por un plazo de 15 años a partir del 1° de julio de 2010.

De este modo, queda claro que la solicitante de la nulidad es la dueña originaria de la marca **DANCOLY DANCOLY ANGEL (diseño)**, ya que la propia titular del registro 256390, ha reconocido que su representada suscribió un contrato de distribución exclusiva de los productos Dancoly en ciertas zonas geográficas, lo cual evidencia que su relación comercial consiste en que Le Secret Inc. distribuye los productos elaborados bajo las marcas de Dancoly.

En este mismo sentido, si bien es cierto, con posterioridad a ese contrato se emitió una autorización para que Le Secret inscribiera las marcas: *DANCOLY PARIS, ANGEL PROFESSIONAL, MISIA PARIS, DANCOLY COSMETIQUE, DANCOLY SPA, DANCOLY MISIA, DANCOLY ANGEL PROFESSIONAL*, esta autorización no se refiere al registro del



signo DANCOLY DANCOLY ANGEL con diseño: . Tampoco se infiere que dicha autorización sea para promover la inscripción de sus signos a nombre de otras personas o de empresas distintas de XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD., sino que la autorización es para que en su nombre (de Dancoly) pudiera ejercer todas las acciones necesarias para cumplir su obligación de distribuir los productos fabricados por ésta.

No obstante, el distribuidor procedió a inscribir esa marca en su nombre, lo cual **revela una práctica abusiva del derecho que le correspondía**, extralimitándose en las facultades y autorizaciones que le fueron otorgadas por **Xiamen Dancoly Cosmetics Co. Ltd** y **Dancoly Cosmetique**, ya que tenía pleno conocimiento de que su ligamen con la marca en discusión, era únicamente la de distribuidor autorizado y aun así se excedió abusando de su derecho, lo cual, constituye una práctica ilegítima que tiene como consecuencia la devolución del derecho al verdadero titular.

Sobre este tema del abuso del derecho, el artículo 22 del Código Civil expresa que:

*“La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, **sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho**, con daño para tercero o para la contraparte, **dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso**”* (agregado el énfasis).

Adicionalmente, examinada la autorización en que se ampara el representante de la empresa Le Secret Inc., se observa que ésta no cumple ciertas formalidades exigidas en nuestro ordenamiento jurídico, dado lo cual, ésta resulta insuficiente para inscribir la marca de Dancoly a nombre de otro.

Al respecto, recuérdese que el instrumento jurídico para tal efecto es la **cesión de derechos sobre la marca o el traspaso**, la cual se echa de menos en este caso, dado que ello implicaría una modificación al contrato original. Por el contrario, tal omisión de un instrumento fundamental, así como la existencia previa del contrato de distribución exclusiva, aunado a la prontitud con la que la empresa Xiamen Dancoly Cosmetics, Co. Ltd. promovió la nulidad del registro a nombre de Le Secret Inc. (seis meses después de registrada) para intentar recuperarla,

conducen a concluir que lleva razón la solicitante y ahora apelante, en razón de lo cual debe

declararse con lugar la acción de nulidad en contra de la marca



Ahora bien, el procedimiento para declarar la nulidad de signos marcarios se encuentra regulado en el artículo 37 de Ley de Marcas, que indica:

**“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 [...]”

Precisamente, dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas encontramos que el inciso c) establece un mejor derecho sobre las marcas basado en su uso anterior:

**“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:

(...)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, [...] usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso [...]”

De lo expuesto, se colige que en nuestro Ordenamiento el derecho de una marca deriva no

solamente de su inscripción, sino también de **quién tiene un mejor derecho sobre esta, por el hecho de haberla usado con anterioridad**, posición que le permite a quien ostenta ese mejor derecho, de impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o semejantes, de ahí que el derecho de exclusiva del que goza el titular de una marca inscrita, también lo ostenta quien tiene un mejor derecho sobre ella, por haberla tenido en uso previamente.

Sobre este punto la doctrina ha revelado que:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral [...] 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. [...] La consecuencia de este principio es que el conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse en favor del primer usuario [...]” (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona, 2004, p. 79).

En todo caso, ha quedado claro que la autorización emitida por Dancoly el 1º de julio de 2010, lo fue respecto de las marcas: ***Dancoly Paris, Angel Professional, Misia Paris, Dancoly Cosmetique, Dancoly SPA, Dancoly Misia, Dancoly Angel Professional***. De lo cual se concluye que su intención fue ampliar el contrato de distribución original (que versaba sobre los signos: ***Dancoly Angel, Dancoly Spa y Dancoly Misia***) para incluir estos otros signos.

Por el contrario, no es posible admitir las aseveraciones de la representación de la empresa



titular Le Secret Inc., toda vez que al manifestar en forma expresa que: “[...]es claro que existe una relación comercial entre las partes, la cual fue debidamente documentada por las partes (e incluso se demuestra con la prueba presentada por la contraparte), en la que ambas han desarrollado dicha relación con base en diversos acuerdos, autorizaciones y concesiones que se han dado a lo largo de los años[...].” (folio 62 del legajo de apelación), reconoce que el titular original lo es Dancoly, con lo cual admite que su función en el contrato que suscribieron era de “distribuidor” en ciertas zonas geográficas, cuyo derecho exclusivo se restringe a “[...] la venta de los productos y productos futuros de Dancoly [...] incluyendo sus productos vendidos bajo las marcas de Dancoly Angel, Dancoly Spa, Dancoly Misia [...]” (folio 37 del legajo de apelación).

Asimismo, tampoco resulta de recibo el alegato del representante de Le Secret Inc., cuando dice que las empresas Dancoly cedieron en su favor los derechos de registro de sus marcas, toda vez que, de la documentación aportada por Le Secret Inc. no se desprende una renuncia tácita o un abandono de esos derechos, sino una autorización o licencia de uso limitada a los Estados Unidos de América, México, Suramérica, Centroamérica y El Caribe por un periodo de quince años, e incluso allí mismo se establecen los precios que debía pagar el distribuidor por los productos de Dancoly y los montos mínimos que se obligaba a comprar anualmente (ver folios 37, 39 y 40 del legajo de apelación).

De conformidad con todo lo expuesto, se concluye que la empresa **Le Secret, Inc.** no demostró



un mejor derecho sobre la marca con registro 256390, y por ello; conforme lo peticionado en estas diligencias, no debe conservar su inscripción, ya que le es aplicable como causal de nulidad el inciso c) del artículo 8º, en concordancia con el 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 22 del Código Civil y el 6 septies del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, toda vez que existen elementos que llevan a concluir que **Xiamen Dancoly Cosmetics**

**Co., Ltd.** es quien ostenta ese mejor derecho porque, tal como afirma el recurrente en sus agravios, su representada “[...] *Xiamen Dancoly no cedió, ni traspasó a Le Secret Inc. o a Mahmood Jamal su titularidad sobre la marca en Costa Rica, ya que sólo existe una informal autorización para que Le Secret gestione registros relacionados con propiedad intelectual que ni siquiera indica para qué territorio aplica, siendo incluso que Costa Rica ni siquiera se menciona [...]*”

Por todo lo expuesto, este Tribunal acoge el recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en representación de la empresa **XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:11 horas del 10 de octubre de 2017, la que en este acto se revoca, y se ordena la cancelación del registro marcario n.º 256390 inscrito a favor de **LE SECRET INC.**

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden: **I)** Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en representación de la empresa **XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD.** **II)** Se revoca la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:11 horas del 10 de octubre de 2017. **III)** Se ordena la cancelación por

nulidad del registro marcario



Angel

n.º 256390 inscrito a favor de **LE SECRET**

**INC.** 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*