
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2017-0252-TRA-PI-293-18

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “THEFACESHOP”

THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 217443, 101718, 156406, 156407, 156410, 78236)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0542-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del diecinueve de setiembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, abogado, con cédula de identidad 1-818-430, en representación de la empresa **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, con domicilio en Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:35:16 horas del 9 de abril de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 16 de febrero de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la **licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, vecina de San José, con cédula 1-1055-703 en representación de **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC**, solicitó la nulidad de la marca **“THEFACESHOP”** inscrita a favor de THEFACESHOP CO., LTD. con **registro 217443**.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:39:36 horas del 28 de abril de 2016 se dio traslado a la titular del signo cuya nulidad se propone **THE FACE SHOP CO., LTD.**

TERCERO. Que como defensa de su signo, mediante escrito presentado ante el Registro el 22 de julio de 2016, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de la empresa **THE FACE SHOP CO., LTD** solicitó la cancelación por falta de uso de los signos: **“TIENDA CUERPO (BODY SHOP)”** con registro **78236**, **“THE BODY SHOP”** con registro **156410**, **“THE SHOP BODY (DISEÑO)”** con registro **156406** y **“THE SHOP BODY (DISEÑO)”** con registro **156407** inscritos a favor de la solicitante **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC.**

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 10:35:16 horas del 24 de febrero de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la acción de nulidad del signo con registro 217443 inscrito a favor de **THE FACE SHOP CO., LTD** y acogió la cancelación por falta de uso de los signos: 78236, 156410, 156406 y 156407, cuyo titular es **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC.**

QUINTO. Que este Tribunal Registral en el **Voto 0617-2017** dictado a las 15:05 horas del 9 de noviembre de 2017 anuló la resolución indicada por considerarla carente de congruencia en razón de que la autoridad registral no valoró la prueba aportada por la empresa **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC** respecto de la eventual notoriedad de sus marcas.

SEXTO. Que mediante resolución de las 11:35:16 horas del 9 de abril de 2018, el Registro nuevamente **rechazó la acción de nulidad** en contra de la marca **THEFACESHOP** con registro 217443 y **acogió la solicitud de cancelación por falta de uso** de los signos inscritos con registros **78236, 156410, 156406 y 156407** a favor de la solicitante **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC.**

SÉTIMO. Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Weinstok Mendelewicz** recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

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

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera hechos demostrados y de interés para el dictado de esta resolución, los siguientes:


I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 12 abril de 2012 y vigente hasta 12 de abril de 2022 la marca **“THEFACESHOP”** a nombre de **THEFACESHOP CO., LTD.** con registro **217443**, en clases 03 y 35 para proteger y distinguir, en clase **03**: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavandería, para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”*; y en clase **35**: *“servicio de venta al detalle que se especializa en cosméticos, champú, jabones de tocador, cremas dentales, detergentes para lavavajillas, perfumes, servicios al por mayor tienda especializada en productos cosméticos, champú para el pelo, jabones de tocador, cremas dentales, detergentes para lavavajillas, perfumes, servicios de descuento de tienda especializada en productos cosméticos, champú, jabones de tocador, cremas dentales, detergentes lavavajillas, perfumes”* (ver folio 16)

II. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a favor de la empresa **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC**, los siguientes signos:

1) Nombre comercial “**TIENDA CUERPO (BODY SHOP)**”, inscrito el 27 de enero de 1992 con registro **78236** para proteger “*un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar. Ubicado en Heredia, en el local número D-1, del condominio Plaza Heredia*” en clase 49 internacional (folio 74)

2) Marca  vigente desde el 3 de febrero de 2006 y hasta el 3 de febrero de 2026 con registro **156410**, para proteger y distinguir: “*servicios de tienda al por menor, servicios de ventas al por menor en línea, tienda de ventas telefónicas desde el hogar y compras desde el hogar de productos de belleza, cosméticos, artículos de tocador preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones para el cuidado del cabello, fragancias y productos de cuidado personal, sistema de pedidos computarizados en línea para ofrecer productos de belleza, cosméticos, productos para el cuidado de la piel, fragancias y productos para la piel y cuidado del cabello*” en clase 35 internacional (folio 75)



3) Marca de fábrica  vigente desde el 3 de febrero de 2006 y hasta el 3 de febrero de 2026 con registro **156406**, para proteger y distinguir: “*cosméticos y productos para el cuidado de la piel, a saber, crema base, polvos para maquillar, máscara, sombras de ojos y/o delineadores de cejas, lápiz de labios, delineadores de labios, bálsamo para labios, polvos para la cara, bronceador, rubor, humectantes, removedor de maquillaje, polvos para el cuerpo no medicados, jabones para la piel, gel de baño, aceites de baño, sales de baño, granos de baño y burbujas de baño, preparaciones para el cuidado de la piel no medicadas a saber lociones, cremas, limpiadores faciales, esponjas, máscaras y tonificadores, preparaciones para el cuidado del cabello y para arreglar el cabello, a saber, shampoos, acondicionadores, sprays y gel, desodorantes personales, preparaciones para el bronceado, aceites y lociones para el sol, preparaciones para afeitar, dentífricos, perfumes, aguas de colonia, aceites esenciales para el uso personal, aceites perfumados, preparaciones*”

para el cuidado de las uñas, esmalte de uñas, piedra pómez, aplicadores y esponjas de algodón para propósitos no médicos todos para el uso en el cuerpo, fragancias ambientales, varitas de incienso, potpurri y saquitos con aromas, tejidos cosméticos con polvos, tejidos impregnados con lociones, juegos de regalos que contengan preparaciones para el cuidado de la piel y/o el cabello” en clase 3. (folio 76)

4) Marca de fábrica **THE BODY SHOP** vigente desde el 3 de febrero de 2006 y hasta el 3 de febrero de 2026 con registro **156407**, para proteger y distinguir: *“cosméticos y productos para el cuidado de la piel, a saber, crema base, polvos para maquillar, máscara, sombras de ojos y/o delineadores de cejas, lápiz de labios, delineadores de labios, bálsamo para labios, polvos para la cara, bronceador, rubor, humectantes, removedor de maquillaje, polvos para el cuerpo no medicados, jabones para la piel, gel de baño, aceites de baño, sales de baño, granos de baño y burbujas de baño, preparaciones para el cuidado de la piel no medicadas a saber lociones, cremas, limpiadores faciales, esponjas, máscaras y tonificadores, preparaciones para el cuidado del cabello y para arreglar el cabello, a saber, shampoos, acondicionadores, sprays y gel, desodorantes personales, preparaciones para el bronceado, aceites y lociones para el sol, preparaciones para afeitar, dentífricos, perfumes, aguas de colonia, aceites esenciales para el uso personal, aceites perfumados, preparaciones para el cuidado de las uñas, esmalte de uñas, piedra pómez, aplicadores y esponjas de algodón para propósitos no médicos todos para el uso en el cuerpo, fragancias ambientales, varitas de incienso, potpurri y saquitos con aromas, tejidos cosméticos con polvos, tejidos impregnados con lociones, juegos de regalos que contengan preparaciones para el cuidado de la piel y/o el cabello” en clase 3. (folio 77)*

III. Que la marca **“THE BODY SHOP”** propiedad de la empresa **The Body Shop International plc.**, fue reconocida como marca renombrada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en resolución No. B2 345 794 del 20 de diciembre de 2016 (folios 197 a 218 del expediente principal)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que

resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial **rechazó la acción de nulidad** propuesta por **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC** en razón de que determinó admitir la cancelación por falta de uso de sus registros 78236, 156410, 156406 y 156407, que fuera solicitada por la empresa THEFACESHOP CO LTD. en defensa de su marca; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al considerar que su titular no presentó prueba de su uso real, efectivo y comprobable. Respecto de la **notoriedad alegada** por la representación de la gestionante, afirma la autoridad registral que; aunque se reconozca dicha condición, ello no exime al titular de la obligación de usar los signos inscritos, siendo que el uso es un requisito inherente a la existencia misma de las marcas y; por esta razón, debió aportar prueba que demuestre ese uso de conformidad a lo preceptuado en la legislación marcaria costarricense.

Con relación al pedido de **nulidad de la marca** de **THEFACESHOP CO LTD.**, manifiesta el Registro que no se entra a conocer de ésta, porque al interponer la defensa de cancelación por falta de uso de los signos de la promovente; la cual fue admitida, dicha nulidad resulta dependiente y por ello la declara sin lugar.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa gestionante de la nulidad **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC**, en escrito presentado ante este Tribunal el 31 de julio de 2018; en lo que interesa, alega que la resolución del Registro incurre en una **incorrecta valoración de la prueba aportada** al expediente toda vez que: **a)** no se toma en consideración la **declaratoria de notoriedad** de su marca realizada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que es miembro del Convenio de la Unión de París; **b)** no da el valor correspondiente a las publicaciones no pagadas y realizadas por terceros que se mencionan en el informe presentado por PROCOMER y los extractos de libros donde se menciona la marca. Con ello, parece que el Registro de la Propiedad Industrial

confunde la demostración del uso ante una cancelación por falta de uso y la prueba necesaria para demostrar la notoriedad de una marca; c) se desconoce el valor probatorio de las noticias y publicaciones en diferentes revistas, siendo lo cierto que la prueba divulgada a nivel internacional es aceptada para demostrar el uso de una marca; d) no se realiza ningún análisis sobre el valor de la marca, acreditado en la referencia al monto en que fue adquirida por la empresa L’Oreal.

Afirma que también aportaron certificaciones que demuestran el **alto valor asociado de su marca**, ya que ésta fue adquirida por la empresa L’Oreal en el año 2006 por aproximadamente 943,000,000 de euros (novecientos cuarenta y tres mil millones de euros), lo cual; de conformidad con el inciso 6 del artículo 2 de la Recomendación Conjunta N° 833 de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París demuestra su fama y notoriedad (ver folio 131 y siguientes, 329 del legajo de apelación y folio 85 de legajo de prueba). Asevera que su marca ha sido ampliamente reconocida por terceros y en este sentido fueron aportados diversos documentos en que se hace referencia a sus productos, el crecimiento de sus ventas y el ranking en que ha sido ubicada. Afirma que su representada realiza una importante inversión en mercadeo y promoción de la marca “The Body Shop”, tal como lo demuestran las certificaciones aportadas.

Por otra parte, el apelante invoca el inciso e) del artículo 8 y el artículo 44 de la Ley de Marcas, el artículo 6 bis del Convenio de París; así como jurisprudencia de este Tribunal relacionada con la **protección de las marcas famosas y notorias** y concluye que: “...*aun cuando las marcas de mi representada sean canceladas por falta de uso, las mismas pueden servir de base para conceder la nulidad solicitada dado que, son marcas famosas y notorias...*” (folio 27 de Tomo II legajo de apelación).

Adicionalmente indica que, con fundamento en los ordinales 8 inciso e), 25 inciso e) y párrafo 3 del artículo 44 de la Ley de Marcas, entre las marcas **THE FACE SHOP** y **THE BODY SHOP** se presenta un **alto riesgo de asociación**, porque “...*se pretende inscribir como marca una combinación cuya estructura es LA (parte del cuerpo) TIENDA. Al ser la cara (“face”) una parte del cuerpo (“body”) es muy probable que los consumidores asocien ambas*

marcas, asumiendo que la marca que se pretende inscribir corresponde a una división de la marca de mi representada especializada en productos para la cara(...) El riesgo se agrava por el hecho de tratarse de productos cosméticos y que tendrán contacto con el cuerpo dado que podría haber riesgo a la salud. Asimismo, la posibilidad de asociación se acentúa por la forma en que estos productos son usualmente comercializados (...) dado que el tipo de tiendas y canales de distribución utilizados son los mismos..." (folio 28 de Tomo II legajo de apelación)

Agrega el recurrente que existe también un **alto riesgo de confusión** entre ambos signos, dada su evidente semejanza a nivel ideológico; puesto que, la estructura e idea transmitida por la marca que se pretende registrar es igual a la utilizada por su representada. Al respecto alude al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y al Manual Armonizado de Marcas para Centroamérica y República Dominicana. Y manifiesta que: *"...Las marcas en cuestión, si bien tienen significados diversos, evocan un mismo significado. Asimismo, son productos de consumo masivo y además, que podrían poner en riesgo la salud de los consumidores. (...), sin dejar de lado que la marca de mi representada es una marca famosa y notoria..."* (folio 29 de Tomo II legajo de apelación)

Continúa manifestando que los productos que ambas marcas distinguen son idénticos y comparten los mismos canales de distribución y comercialización, y es altamente probable su exposición en los mismos establecimientos comerciales o farmacias, incluso unos al lado de otros, lo que incide en un alto riesgo de confusión para los consumidores. Por ello, hay una alta posibilidad de que éstos piensen que la marca **"THEFACESHOP"** corresponde a una línea especializada de productos de su representada, en donde **"BODY"** sería el género y **"FACE"** la especie, por lo que además de riesgo de confusión existe el de asociación empresarial.

Por último, afirma el apelante que; al ser su marca notoria su registro no debe ser cancelado por falta de uso, porque esa condición hace que se encuentre permanentemente presente en la mente de los consumidores pertinentes. Por lo anterior, independientemente de que **"THE BODY SHOP"** se cancele por no uso, y aun cuando no estuviese inscrita en Costa Rica, al

ser famosa y notoria goza de una protección extraterritorial que permite declarar la nulidad de la marca **“THE FACE SHOP”**

También se apersona ante este Tribunal la licenciada Chaves Desanti en representación de **THEFACESHOP CO., LTD.**, quien manifiesta que la empresa actora **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC.** no presentó prueba de uso de sus signos distintivos en tanto que su representada sí demostró que realiza un uso real y efectivo del signo cuya nulidad se pretende

Agrega que; en todo caso, los signos de ambas empresas coexistieron desde la inscripción de su marca en el año 2012 y que, la gestionante ha intentado el mismo reclamo en otros países con resultados negativos, toda vez que en jurisdicciones como Corea, Estados Unidos, Japón y China se permitió su coexistencia registral. Indica que la apreciación de la actora, respecto de que el concepto de los signos en disputa es el mismo, es equivocada porque no hay confusión entre *“cara o rostro”* y *“cuerpo”*, ya que no son sinónimos y el uso de estos tipos de cosméticos son diferenciados por el consumidor promedio. Afirma que, a pesar de que cuentan con un elemento común (THE *** SHOP), éste no puede ser de uso exclusivo de un particular, salvo que se utilice en un signo distintivo compuesto.

Manifiesta que su mandante opera en Costa Rica desde hace más de cinco años, cuando abrió su primer local en el Mall San Pedro. Y a esta fecha ha abierto tres establecimientos adicionales en reconocidos centros de compras. Adicionalmente, ha inscrito su marca en otras jurisdicciones. Con fundamento en dichos agravios solicita se confirme la resolución recurrida en todos sus extremos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. I.- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS RECONOCIDAS COMO NOTORIAS. El caso bajo análisis refiere a la **solicitud de nulidad** de la marca **“THEFACESHOP”** con registro 217443 cuyo titular es THE FACESHOP CO. LTD., así como de la **solicitud de cancelación por falta de uso**; que ésta

interpuso como defensa, en contra de los signos: “**TIENDA CUERPO (BODY SHOP)**” con registro 78236, “**THE BODY SHOP**” con registro 156410, “**THE SHOP BODY (DISEÑO)**” con registro 156406 y “**THE SHOP BODY (DISEÑO)**” con registro 156407 cuyo titular es THE BODY SHOP INTERNATIONALPLC, siendo que respecto de éstos últimos se **solicita el reconocimiento de su condición de notoriedad.**

Advierte este Tribunal que, si bien es cierto, la autoridad registral valora la prueba aportada, esa valoración se centra en verificar el no uso de los signos marcarios de la promovente de la nulidad de “**THEFACESHOP**” afirmando que, independientemente de su condición de notorias, ello no exime a su titular de demostrar su uso en nuestro país. Sin embargo, no se pronuncia sobre la existencia o no de notoriedad de las marcas “**THE BODY SHOP**”, en las que el gestionante fundamenta su pedido. Por ello, mantiene el criterio de cancelar por falta de uso éstas últimas, considerando que en virtud de ello resulta innecesario referirse a la nulidad originariamente solicitada.

En nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por 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.

Es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978 de 06 de enero del 2000) el inciso e) de su artículo 8:

“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, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”
(agregado el énfasis)

En ese mismo sentido el **artículo 44** de dicha ley establece el **alcance de protección concedido a los titulares de marcas reconocidas como notorias**, tal como se define en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas N° 833, aprobada en setiembre de 1999 por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, reconociendo a estos titulares “...*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...*” Dado lo cual es posible que el Registro, de oficio o a instancia de la parte interesada, proceda a “...*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...*” (artículo 44 de la Ley de Marcas)

De este modo, en el artículo 6 bis del **Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial** (Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995) se establece que:

“Artículo 6 bis. [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

*1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o **invalidar el registro** y a prohibir el uso **de una marca de fábrica o de comercio** que constituya la*

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta...”

De lo anterior resulta claro el derecho que asiste al titular de una marca notoria de solicitar la nulidad de un signo distintivo; o al mismo Registro de la Propiedad Industrial para declararla de oficio, cuando se considere que puede provocar **confusión** o conlleve un **riesgo de asociación** que permita el **aprovechamiento injusto** por un tercero de esa condición, aun y cuando dicha notoriedad haya sido reconocida en otro Estado contratante del Convenio de París, tal como lo expresa el inciso e) del artículo 8 citado.

Para el caso de la cancelación del registro contrario debe aplicarse lo previsto en el artículo 37 de la Ley de citas, sea, cuando ese signo cuestionado contravenga alguna de las prohibiciones previstas en sus artículos 7 y 8.

II. SOBRE LA NO OBLIGATORIEDAD DE USO DE LAS MARCAS RECONOCIDAS COMO NOTORIAS EN UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION DE PARÍS. En otro orden de ideas, en el **Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas**, suscrito por las oficinas de propiedad industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana; que fue actualizado en el año 2016, (Consultado en http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=468039) se abordan las prohibiciones de registro por motivos relativos, dentro de ellos, en relación a los signos que afecten marcas reconocidas como notorias o renombradas, así como la no obligatoriedad de que éstas se encuentren en uso en el país en que se reclama protección, respecto de lo cual se expresa:

“...Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que gozan de difusión, es decir que son ampliamente conocidas por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios (...)

Las marcas **no son notorias desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de las circunstancias de su desarrollo comercial**, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria.

El antecedente de la protección legal de las marcas notorias lo encontramos en el Convenio de París, que recoge la figura de las marcas notoriamente conocidas en su Artículo *6bis*. Así, en virtud a este Artículo **los países miembros están obligados a rehusar o cancelar el registro** y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro. Cabe precisar que, según esta norma, la protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro.

(...) la referencia más cercana para los países que participan en este Manual, se encuentra en el Tratado De Libre Comercio con los Estados Unidos de América, Centroamérica y la República Dominicana, el cual en su artículo República Dominicana, el cual en su artículo 15.2.5 establece la obligación de los países parte de proteger y reconocer la notoriedad de los signos que posean dicho carácter, estén o no registrados en el país en el que se reclama protección.

(...) el examinador debe tener presente que **no es necesario que la marca notoria esté registrada o en trámite de registro para gozar de protección**. En la misma línea, **no es necesario que la marca notoria esté siendo usada en el país en que se reclama protección...**” (agregado el énfasis)

Este órgano colegiado, luego de un análisis exhaustivo y en aplicación de los principios de la sana crítica en la valoración de dicha prueba; y de todas las manifestaciones de las partes,

los agravios sometidos a consideración, en relación con lo dispuesto por el inciso e) del artículo 8, ordinales 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas y el numeral 31 de su Reglamento, hemos concluido que el signo marcario de la empresa gestionante ya **fue declarado como renombrado en un país miembro de la Unión de París**, de acuerdo con el artículo *6bis* de su Convenio.

Esta decisión posee -a juicio de este Tribunal-, relevantes efectos para el caso *sub examine*, pues no solo obliga a modificar radicalmente la resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:16 del 09 de abril del 2018; sino que implica tomar partido en esta materia con una visión contemporánea; pero acorde -no solo con la legislación aplicable-, sino también con la jurisprudencia internacional y la doctrina vigentes sobre el tema.

Así verbigracia, este Tribunal consideró, entre otras, la resolución final dictada el 13 de noviembre de 2012 por el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina** en el **Proceso 109-IP-2012**, en particular sobre los efectos de la declaratoria de notoriedad, advierte que su existencia deja de lado la valoración de los principios de especialidad, territorialidad e incluso, el uso.

En particular, ese Tribunal en la resolución indicada sostiene en lo que aquí interesa:

"...G. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. SU PROTECCIÓN Y PRUEBA.

(...)

2. Protección.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

(...) la protección (...) a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la

marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. (...)

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

(...)

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:**

(...)

SÉTIMO: (...)

La Decisión 486 establece, una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, de la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución

y del uso parasitario...” Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso **109-IP-2012**.

Este último elemento jurisprudencial es de especial importancia para la resolución de este caso, pues, considera este Tribunal que al haber sido declarada una marca como notaria en alguno de los países suscribientes del Convenio de París, pierde relevancia su no uso dentro del territorio nacional, porque ya se halla ésta especialmente protegida por aquella normativa y; por tanto, garantiza su especial protección en todos los países miembros.

A mayor abundamiento, respecto de este tema ya se había pronunciado ese mismo Tribunal desde el año 2006, en el **Proceso 46-IP-2006** dictado en Quito el 23 de agosto de 2006, manifestando:

“...Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y **si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga**

a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado...” (agregado el énfasis) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso **46-IP-2006**.

Dada esta protección especial a la marca notoria, resulta claro entonces que; el reconocimiento de esta condición en cualquiera de los países miembros de la Unión de París, exime a su titular de usar su signo en otro estado -también miembro- en que se alegue tal notoriedad.

Lo anterior en virtud de que consta en este expediente la **Decisión N° 002345794**, de la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (visible a folio 211 del tomo I del expediente principal), en donde se hace referencia al signo "**THE BODY SHOP**" cuyo titular es The Body Shop International Plc (relacionándolo como “la marca anterior”), indicando:

“...Conclusión

Se desprende de la evidencia que la marca anterior ha sido objeto de un uso duradero e intensivo y es generalmente conocido en el mercado de referencia, donde **goza de una posición consolidada entre las marcas líderes, como se ha atestiguado por diversas fuentes independientes**. Las cifras de ventas, los gastos de mercado y posiciones líderes en la clasificación que muestra la evidencia, así como las diversas referencias al éxito y la evaluación positiva de la marca por terceros independientes, todas **en forma inequívoca muestran que la marca goza de un alto grado de reconocimiento como marca entre el público relevante**.

A pesar de que los materiales no se refieren a todos los países de la Unión Europea, la División de Oposición reconoce, sobre la base de la visión de conjunto de las pruebas, que **se ha demostrado la reputación para todos los derechos anteriores al menos en el Reino Unido, que es suficiente para concluir que la marca anterior goza de renombre en la Unión Europea**. En apoyo de esta conclusión, debe

señalarse que el Tribunal de Justicia ha indicado que una marca comercial de la UE debe ser conocida en una parte sustancial de la UE por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios designados por dicha marca. A la vista de los hechos del caso en particular, el territorio del Estado Miembro en cuestión (Austria) fue considerado que constituye una parte sustancial del territorio de la UE...” (agregado el énfasis)

Siendo que la resolución aquí valorada, proveniente de la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, **se refiere a la marca en cuestión como renombrada**, nos hemos atendido a la doctrina española sobre el tema:

"La Exposición de Motivos destaca que la Ley establece por primera vez en el Ordenamiento español una definición legal del concepto de marca notoria y de marca renombrada, fijando el alcance de su protección:

"Especial mención debe hacerse al reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece por primera vez en nuestro ordenamiento una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado." (Negrita y subrayado no son del original). LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley

17/2001, de Marcas, segunda edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 2007, p. 340.

Y continúa manifestado el referido autor:

"En el contexto internacional la marca notoria ha sido objeto de particular mención por la OMPI, en cuyo seno se ha adoptado una Recomendación no vinculante para los Estados y Organizaciones Internacionales parte de la Asamblea de la Unión de París y de la Asamblea General de la OMPI que establece unos criterios de carácter orientativo para la evaluación de la notoriedad. Se trata de la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas* aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34.^a sesión de reuniones(...) Dicha Recomendación establece que "a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, **la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida**" (art. 2.1.a) Rec. OMPI). Este criterio general es pormenorizado, señalando en la letra 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 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" (art. 2.1.b) Rec. OMPI). (Negrita y subrayado no son del original). Op. cit., pp. 344-345.*

Dichos elementos y factores han sido, a juicio de este Tribunal, debidamente comprobados por la empresa gestionante **The Body Shop Internacional Plc**, mediante gran parte de la prueba aportada.

Este órgano colegiado ha entendido que la marca renombrada "... o con reputación constituye una marca **cuya característica esencial es que trasciende el principio de especialidad** (...) una marca es renombrada cuando posee fuerza distintiva única, singularidad competitiva, una posesión de estado en el mercado y una extendida vigencia en el tráfico (...) El término *marca renombrada* está recogido en la Directiva de marcas 89/104/CEE [art. 4.4.a) DM: *marca que goce de renombre*], pero no en el RMC (art. 8.5) ni en el ADPIC (art. 16). **El hecho de que las normas internacionales no guarden armonía sobre el nomen iuris de la figura no es muy relevante, ya que la expresión marca renombrada está plenamente consagrada en la práctica y en la doctrina** (...)


La protección de la marca notoria se basa en el principio de especialidad -se protege la marca notoriamente conocida por los sectores interesados-. Frente a esta regla, primero doctrinalmente y, después, por intervención del legislador (...) se ha creado la categoría de las marcas renombradas. **Mientras que la marca notoria es sólo conocida por los sectores interesados (...), la marca renombrada es conocida más allá del sector comercial o empresarial en el que se usa**, esto es, trasciende de los productos o servicios para los que

está registrada. Como consecuencia de ello, la marca renombrada encuentra protección contra marcas en conflicto situadas en otros ámbitos comerciales distintos al suyo propio con la condición de que exista un *riesgo de asociación* en cuanto al origen empresarial de unos y otros productos o un intento de aprovechamiento de la reputación ajena..." (Negrita y subrayado no son del original). (Op. cit., pp. 355-356)

Es por esta razón que resulta imperativo el reconocimiento de la condición de notoriedad del distintivo **THE BODY SHOP**, lo cual subsume el requisito de uso territorial y por ello no procede su cancelación por falta de uso, pues tal uso –en el caso de la notoriedad- puede ser en el extranjero.

QUINTO. COTEJO DE LAS MARCAS EN CONFLICTO. De este modo, respecto de las peticiones recíprocas de nulidad y cancelación por falta de uso propuestas por las partes, resulta necesario el cotejo de los signos en conflicto a fin de determinar si existe ese *riesgo de asociación en cuanto a su origen empresarial* que menciona Lobato y de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, claro está, sin obviar la condición de notoriedad relacionada:

SOLICITUD DE NULIDAD CONTRA EL SIGNO	SOLICITUD DE CANCELACION POR FALTA DE USO DE LOS SIGNOS
THEFACESHOP con registro 217443	1) TIENDA CUERPO (BODY SHOP) registro 78236 2) THE BODY SHOP registro 156410

	 <p>3) registro 156406</p> <p>4) THE BODY SHOP registro 156407</p>
--	--

Advierte este Tribunal Registral que, si bien es cierto, la marca cuya nulidad se pretende en apariencia está conformada por una única expresión “**THEFACESHOP**” su pronunciación común será necesariamente “**THE-FACE-SHOP**”, en decir separándola en las palabras que la conforman y al realizar esta división su vocablo central (FACE) alude a la cara o el rostro. No obstante, su objeto de protección es más amplio ya que en su lista incluye preparaciones para: blanquear, lavandería, limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos, en clase 3. Así como servicio de venta y de descuento de tienda especializado en cosméticos, champú, jabones de tocador, cremas dentales, detergentes para lavavajillas, perfumes, en clase 35, algunos de los cuales evidentemente no se limitan a su utilización en la cara o el rostro, sino en todo el cuerpo.

Dado lo anterior, este Órgano de Alzada concluye que sí existe un inminente riesgo de confusión y asociación entre “**THEFACESHOP**” y “**THE BODY SHOP**”, debido a su similitud tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico, como respecto de los productos y servicios a que se refieren, toda vez que el primero protege: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en **clase 03** y servicio de venta de éstos productos en **clase 35** y el segundo: un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar; así como servicios de venta de productos de belleza, cosméticos, productos de cuidado personal, jabones y productos para

el cuidado de la piel y el cabello, dentífricos, perfumes, aceites esenciales para el uso personal en clase 35 y esos mismos productos en clase 3.

Adicionalmente, tomando en cuenta que el signo “**THE BODY SHOP**” fue reconocido como notorio por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) mediante la decisión **No. B 002345794** del 20 de diciembre de 2016 (de la cual tuvo conocimiento la empresa THEFACESHOP CO., LTD. por ser parte de ese proceso) resulta procedente la aplicación tanto del **artículo 8, inciso e)** de nuestra Ley de Marcas, por lo cual debe protegerse las marcas notorias respecto de otras similares que puedan causar confusión, como de lo previsto en el **artículo 37** de la Ley de Marcas declarando su nulidad.

No comparte este Tribunal lo afirmado por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el hecho de ser reconocido un signo marcario como notorio no exime a su titular de demostrar su uso y por ello determina cancelar los signos de la empresa gestionante. Por el contrario, de acuerdo a todo lo desarrollado en esta resolución, considera este Órgano de Alzada que la cancelación por no uso en el territorio costarricense de los registros marcarios de THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, permitiría que su empresa competidora THE FACE SHOP CO. LTD obtenga el derecho exclusivo sobre esos mismos signos, lo cual; de acuerdo con lo expresado por el Tribunal de la Comunidad Andina, promovería el aprovechamiento del prestigio ajeno, que ha sido logrado mediante el esfuerzo de quien colocó sus marcas en la categoría de notorias.

De conformidad con las anteriores consideraciones, **se debe admitir la acción de nulidad** en contra de la marca “**THEFACESHOP**”, inscrita el 12 abril de 2012 y vigente hasta 12 de abril de 2022 con **registro 217443**, cuyo titular es la empresa **THEFACESHOP CO., LTD.**, de conformidad con el artículo 37 en relación con el 8 inciso e), ambos de la Ley de Marcas.

Consecuencia de lo anterior, **debe rechazarse la solicitud de cancelación por falta de uso** de los signos: “**TIENDA CUERPO (BODY SHOP)**” con registro **78236**; **THE BODY SHOP** con



registro **156410**; con registro **156406** y **THE BODY SHOP** con registro **156407**, inscritos a favor de la empresa **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC**.

En virtud de lo anterior, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC**.

SEXTO. 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, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:35:16 horas del 9 de abril de 2018, la cual **SE REVOCA**, para que se admita la acción de nulidad que interpuso en contra de la marca “**THEFACESHOP**” con registro **217443** e inscrita a nombre de **THEFACESHOP CO. LTD.** Asimismo, se deniega la solicitud de cancelación por falta de uso que esta última empresa interpuso en contra de los signos: “**TIENDA CUERPO (BODY SHOP)**” con



registro **78236**; THE BODY SHOP con registro **156410**; con registro **156406** y THE BODY SHOP con registro **156407** propiedad de la promovente THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, en virtud de que la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea reconoció su condición de notoriedad en la **Decisión N° 002345794**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/CJVJ/GOM