



67RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE No. 2011-0846-TRA-PI-255-2013

Solicitud de Nulidad de la marca “*WINNER DE POWER OF PASSION (DISEÑO)*”

FABRICA DE CALZADO ECCO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2006-6236/ 164077)

VOTO N° 142-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas del once de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-848-886, en su carácter de Apoderado de la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-043239, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiséis minutos, veintiún segundos del siete de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de noviembre de 2010, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en la condición indicada, promovió acción de nulidad de la marca de comercio “***WINNER the power of passion (DISEÑO)***”, inscrita bajo el registro número 164077, en clase 25 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir “vestidos, calzados y sombrerería”, cuyo propietario es el señor **Sergio Quevedo Aguilar**.



SEGUNDO. Conferida la audiencia al titular mediante resolución de las quince horas, treinta y seis minutos, diecisiete segundos del 26 de enero de 2011, contesta el señor **Sergio Quevedo Aguilar** dentro del término conferido.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas, veintiséis minutos, veintiún segundos del 07 de febrero de 2013 el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de nulidad interpuesta.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Gutiérrez Blanco en la condición indicada, presentó recurso de apelación en razón de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o 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 Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

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

1.- Que la marca “**WINNER the power of passion (Diseño)**”, con registro número **164077**, a nombre de **Sergio Quevedo Aguilar**, está inscrita desde el 28 de noviembre de 2006 y vigente hasta el 28 de noviembre de 2016, en clase 25 internacional para proteger “vestidos, calzados y sombrerería”. (Ver folio 112).

2.- Que la marca “**Wyners**” con registro número **84037**, a nombre de **Fábrica de Calzado Ecco, S. A.**, estuvo inscrita desde el 04 de octubre de 1993 y vigente hasta el 04 de octubre de



2003, en clase 25 internacional para proteger “toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños, incluyendo, zapatos, sandalias, zapatillas, botas, en cuero, plásticos, madera y cualquier otro material. (Ver folio 110).

3.- Que según fotocopia de Certificación de Contador Público Autorizado, Licenciado Martín Chacón Outten M.B.A., la marca “*Wyners*”, fue promocionada en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2001 al 30 de setiembre de 2010, participando en diferentes Salas de Exhibición. (Ver folios 34 a 36 del expediente de legajo de prueba).

4.- Que con base en el respaldo documental revisado por el relacionado M.B.A., Licenciado Martín Chacón Outten, la marca “*Wyners*” ha sido utilizada y comercializada en forma continua e ininterrumpida por la empresa CODICAL DOS MIL S.A., con la debida autorización de la compañía Calzado Ecco, S. A. (Ver folio 34 del expediente de legajo de prueba).

5.- Que según Declaración Jurada, otorgada ante notario público, por el representante de la compañía Fábrica de Calzado Ecco S. A., anualmente se han realizado campañas publicitarias relativas a calzado de la marca “*Wyners*”, en territorio costarricense, utilizando para ello afiches de invitación para dar a conocer las colecciones de varias temporadas, dentro de ellas las Colecciones: del Día del Padre 1999 y 2000, Navideña 2001, Escolar 2002, 2003, 2005 y 2007 a 2010. (Ver folios 38 a 51 del expediente de legajo de prueba).

6.- Que en los periódicos La Nación del 04 de marzo y 10 de junio de 2008 y Al Día del 19 de junio de 2009, se incluyó material publicitario de la marca “*Wyners*”, (Ver folio 53 del expediente de legajo de prueba).

7.- Que en el periódico **La Nación** de los días: a) 11/02/1993, b) 04/06/1993, c) 11/06/1993, d) 20/02/1996, e) 13/12/1998 y La República del día 07/12/1995, fueron publicados diversos anuncios relacionados con la marca “*Wyners*”. (Ver folios 62 a 67 del expediente de legajo de prueba).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Ninguno de importancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, restando crédito a los documentos probatorios aportados por la empresa gestionante, Fábrica de Calzado Ecco S. A., concluye que dicha prueba no es idónea y que con ella no se logra establecer la notoriedad de su signo, ni un uso efectivo, real y valedero del signo distintivo “*Wyners*”, en los términos que dispone el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, en virtud que al día de hoy el registro número 84037 se encuentra caduco y siendo que el signo cuya nulidad se pretende fue inscrito de conformidad con la normativa marcaria, procede a declarar sin lugar dicha solicitud.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante manifiesta que el Registro de la Propiedad Industrial rechaza su pedido de nulidad indicando que no se demuestra la intensidad de uso necesaria para demostrar la notoriedad de su marca “*Wyners*”, cuando en realidad su solicitud se fundamenta en el inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas, esto es, en el previo uso de la marca no registrada en Costa Rica y no en el inciso e) de esa misma norma. Alega el apelante que la marca “*WINNER the power of passion (Diseño)*”, era inadmisibile por derechos previos de su representada, por cuanto su marca se estaba utilizando en el mercado costarricense con anterioridad a la solicitud del señor Quevedo Aguilar. Agrega el recurrente que las pruebas aportadas demuestran sin lugar a dudas el uso constante e ininterrumpido desde 1991 y hasta la actualidad, de conformidad con el concepto de uso definido en los artículos 25 y 40 de la citada Ley. Sostiene el apelante que debe considerarse verídica la afirmación del Contador Público Martín Chacón Outten, respecto del uso de su marca, por cuanto dentro de su función certifica y cuantifica la producción y venta del producto, así como la inversión publicitaria en el mercado costarricense. Asimismo, considera que resulta ilógica la presunción que hace el Registro a quo, en el sentido que su representada ha incorporado diseños de calzado *Wyners* durante más de 10 años en su publicidad, sin que efectivamente dicho producto se encuentre a disposición del público. Adicionalmente indica que, si bien es cierto, debe aceptarse que una declaración jurada es una prueba limitada, no es de recibo el argumento del Registro para considerar como inexistentes las afirmaciones vertidas por el representante de Fábrica de Calzado Ecco, S. A., dado que



estas se encuentran debidamente respaldadas por volantes publicitarios que han sido agregados a los autos, con lo cual se acredita el derecho preferente de su representada. En razón de dichos alegatos solicita sea admitido su recurso y revocada la resolución que recurre, reconociendo el uso previo de su marca “*Wyners*” y se anule el registro de la marca “*WINNER the power of passion (Diseño)*”, por incurrir en el supuesto de inadmisibilidad del artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Los artículos 2° y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en relación con el artículo 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, (Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002), establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular y la protección que se despliega con su uso en relación con las marcas de otros productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor.

De tal manera, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se tiene que **el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad**, posición que le permite a quien tenga ese uso previo, la posibilidad de impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza el titular de una marca inscrita también lo ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haberla usado antes. 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. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).

Tal como fue desarrollado por este Tribunal en el Voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis, existen básicamente dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca, según sea el procedimiento adoptado para el nacimiento de tales derechos, dichos sistemas son: **a)** los que reconocen el **uso** de la marca, sin necesidad del registro de la misma y **b)** aquellos en que el **registro** de la marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.

Dentro de los sistemas en que el **registro** de la marca es un factor fundamental, tanto para el nacimiento del derecho como para su protección, encontramos a su vez dos sistemas básicos: **a) El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el **uso**, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro y **b) El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.

En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas.



Sobre el tema los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquél en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205)”.

Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso que nos ocupa, la empresa gestionante, Fábrica de Calzado Ecco Sociedad Anónima, señala el uso de su signo marcario “*Wyners*” desde el año 1991, agregando que éste se mantuvo inscrito bajo el registro número 84037 desde el 4 de octubre de 1993 y hasta el año 2003. Siendo que, una vez analizados los autos que constan dentro del expediente, advierte este Tribunal que existe documentación probatoria idónea que demuestra ese uso en el mercado costarricense, con anterioridad al registro del signo cuya nulidad se pretende.

En este sentido, constan en el expediente copias certificadas de anuncios publicitarios de los años 1993, 1995, 1996 y 1998, divulgados en los periódicos La Nación y La República, así como afiches que invitan al público al lanzamiento de distintas colecciones de calzado (del Día del Padre, de temporada Navideña y Escolar) en los años 1999 a 2003, 2005 y 2007 a 2010, lo que evidencia la inversión en publicidad realizada por la titular del signo “*Wyners*” aún después de que caducara su registro.

En este mismo sentido, debe notarse que las manifestaciones hechas por el Contador Público Autorizado, Licenciado Martín Chacón Outten, en la certificación aportada, se fundamentan



en afiches publicitarios destinados a promover las diferentes colecciones de calzado Wyners en los años 1999 a 2010, así como en ediciones de los periódicos La Nación y La República de los años 2008 y 2009, obtenidos en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Asimismo, y tal como lo afirma el recurrente, si bien es cierto la declaración jurada del representante de la empresa Fábrica de Calzado Ecco, S. A. puede considerarse como una prueba limitada, ésta debe ser valorada en conjunto con todo el elenco probatorio que consta en el expediente venido en Alzada, de lo cual no puede obviarse que sus manifestaciones se apoyan en copias certificadas de anuncios publicados en esos diarios nacionales y por ello merecen la credibilidad de este Tribunal, quedando así demostrado sin lugar a dudas, que efectivamente hay un usuario, del signo “*Wyners*”, previo a la inscripción de la marca “*WINNER the power of passion (Diseño)*” en el año 2006, de la cual, por el contrario, no se han aportado elementos probatorios que acrediten su uso efectivo en el comercio costarricense.

Es por lo anterior que, aunque el señor Sergio Quevedo Aguilar inscribió su signo cuando ya estaba caduco el de la empresa gestionante, a esta última le asiste un mejor derecho sobre la misma, de conformidad con el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en virtud de ese mejor derecho puede oponerse al uso de un signo igual o similar al suyo que pueda causar confusión, oposición que ejerce mediante la solicitud de nulidad contemplada en el numeral 37 de la Ley de citas:

“**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...”

En ese sentido, los agravios del apelante deben ser acogidos por este Tribunal, por dos razones: **1)** Porque el derecho sobre una marca de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se obtiene no solamente por el registro (Sistema Atributivo) sino también por el uso (Sistema Declarativo) y **2)** Porque la



prioridad del titular de la marca inscrita cede ante la existencia de quien demuestre tener mejor derecho en razón de haber usado la marca con anterioridad a la inscripción. Ello conlleva en primer lugar, a una protección al usuario original de una marca, aunque no la haya registrado o ésta haya caducado, como sucede en el caso de estudio, y en segundo término, una protección a los consumidores, dado que se pretende evitar que el público se confunda en cuanto al origen empresarial que identifica el producto o servicio que relaciona un signo que se esté usando.

Tomando en consideración lo expuesto, si analizamos la marca en uso “*Wyners*” y la inscrita “*WINNER the power of passion (Diseño)*”, resulta claro que el elemento preponderante de la segunda es la palabra **WINNER**, la cual tiene similitudes fonéticas y gráficas con el signo del accionante, surgiendo así un elemento que provoca confundibilidad, ya que ambos buscan proteger y distinguir los mismos productos, para la clase 25 de la nomenclatura internacional, lo cual propicia un riesgo de confusión directa en el consumidor medio.

Bajo esta tesitura, le queda claro a este Tribunal que una eventual coexistencia de ambas marcas puede causar confusión en el público consumidor sobre su origen empresarial, además de la comprobación del uso de una de ellas desde una fecha anterior a la inscripción de la otra y por ello se debe declarar la nulidad del registro número 164077 propiedad de Sergio Quevedo Aguilar.

Por lo antes expuesto, este Tribunal acoge el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco** en representación de la empresa **Fábrica de Calzado Ecco, S.A.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiséis minutos, veintiún segundos del siete de febrero de dos mil trece, la que en este acto se revoca y se ordena la cancelación del registro marcario No. 164077 inscrito a favor de **Sergio Quevedo Aguilar**.

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, 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 se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco** en representación de la empresa **Fábrica de Calzado Ecco, S.A.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiséis minutos, veintiún segundos del siete de febrero de dos mil trece, la que en este acto se revoca y se ordena la cancelación del registro marcario No. 164077 inscrito a favor de **Sergio Quevedo Aguilar**. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Nulidad de la marca registrada
- TG: Inscripción de la marca
TNR: 00.42.90