



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0083-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “SEVIC”

VICTORIA ´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11402-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1439-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, abogado, con cédula 9-012-480, vecino de San José, en representación de la empresa **VICTORIA ´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y tres segundos del primero de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de diciembre de dos mil diez, el señor **Alvaro Zamora Meléndez**, mayor, casado, Administrador de Empresas, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-788-939, en representación de la empresa **EL SECRETO DE VICTORIA SEVIC, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-616522, solicitó el registro de la marca “**SV SEVIC (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir “*perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones*”, en clase 03 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del término conferido, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en la representación indicada presentó oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución de las quince horas, cuarenta y tres segundos del primero de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada y acoge la marca solicitada.

CUARTO. Que la empresa opositora apeló la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, únicamente agrega que la inscripción de las marcas cuyo titular es la empresa Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. se fundamenta a folios 265 a 278 y 283 a 298 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que con los autos que constan dentro del expediente, debe tenerse por no demostrada la notoriedad de las marcas inscritas a favor de la empresa opositora.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo a la oposición presentada por la empresa Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., al considerar; por una parte, que con la documentación aportada, no logra demostrar la notoriedad de sus marcas y por ello no puede reclamar la protección especial que brinda la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando inaplicable en este caso el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. Aunado a lo anterior, por otra parte, al realizar el cotejo de los signos inscritos a favor de Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.; en cuyas denominaciones está contenidos los términos "VICTORIA'S" Y "SECRET", en relación al solicitado "SV SEVIC (DISEÑO)", afirma el *a quo* que no encuentra similitud alguna entre ellos, que pueda inducir un error en el consumidor medio costarricense y por ello la marca puede ser registrada.

Por su parte, la representación de la apelante, en su recurso manifiesta que interpone parcial recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en el tanto declara sin lugar su oposición. Agrega que el criterio del Registro es incorrecto por cuanto la sigla "SV" es exclusiva de su representada en los campos de la moda y la belleza, ya que es fácilmente asociada con los productos que ella fabrica, comercializa y distribuye. Afirma que entre los signos inscritos por su representada y el propuesto por la solicitante hay un enorme grado de similitud ideológica y visual que afecta no solo a ésta sino también al público consumidor, el cual sería inducido a error y por ello debe ser admitido su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el caso bajo estudio, consideró necesario este Tribunal, que para el dictado de su resolución, resultaba imprescindible contar con mayores elementos de prueba, a los efectos de determinar si existía evidencia suficiente para declarar o no la notoriedad de las marcas de la empresa opositora y, por ello; mediante resolución dictada a las 8:30 horas del 07 de noviembre de 2012, se solicitó a la parte interesada que, con carácter de Prueba Mejor Resolver, aportara la documentación correspondiente. Sin embargo, dicha prevención no fue atendida.



No obstante esta situación, la empresa **Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.**, fundamentó su oposición en que, cuenta con varios registros en nuestro país, así como en los Estados Unidos, afirmando además que cuenta con páginas web en las cuales se promocionan e identifican sus productos con las siglas **"VS"**. Por lo anterior, resulta claro para esta Autoridad Superior que la falta de respuesta a la solicitud de prueba adicional que se dirigiera a esta empresa, no permite analizar la existencia de una notoriedad. No obstante, la falta de elementos que permitan la declaratoria de notoriedad, no es óbice para admitir los argumentos en que fundó su oposición, ya que, revisando la simbología o, el diseño del signo **"SV SEVIC (DISEÑO)"**, se determina que éste utiliza una **S** y una **V**, el cual es muy propio de las que usa Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. en sus productos, así como de las marcas que están inscritas. Incluso, consta en el expediente documentación referida a que en los Estados Unidos existen registros que contienen esa **S** y esa **V** (folios 133 y 134) y, aunque no sea así en Costa Rica, sí se resalta, de acuerdo a la certificación de registros marcarios costarricenses (prueba visible al folio 265 y siguientes), que esa **"V"** y **"S"**, están bien demarcados, constituyéndose en una parte preponderante de los signos.

Así las cosas, se impone a este Tribunal el deber de proteger las marcas inscritas, con el objetivo de que se cumpla con los fines públicos inmersos en la normativa que ordena esa protección y evitar eventuales acciones de aprovechamiento de la fama y presencia de un signo en el mercado. Por ende, debe ser rechazada la solicitud de inscripción de **"SV SEVIC (DISEÑO)"**, procediendo entonces a revocar la resolución venida en Alzada y en consecuencia acoger la oposición presentada.

Por lo expuesto, concluye esta Autoridad, que resultan de recibo los alegatos del recurrente, respecto del uso del símbolo conformado por las letras **"S"** y **"V"** en el signo propuesto y por ello debe ser revocada la resolución venida en Alzada, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa opositora **VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres segundos del primero de diciembre de dos mil once, la cual se revoca.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa opositora **VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres segundos del primero de diciembre de dos mil once, la cual se revoca, para que sea denegado el registro del signo "**SV SEVIC (DISEÑO)**" solicitado por la empresa **EL SECRETO DE VICTORIA SEVIC, S.A.** 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**