

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0452-TRA**

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

**NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen N° 2012-8737, 85115, 224523)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0196-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas del cinco de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacon**, abogada, vecino de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y nueve minutos con cincuenta y tres segundos del cinco de mayo de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 24 de junio de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada **Marianella Arias Chacon**, apoderada especial de la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, interpuso acción de nulidad contra la marca  **NANKANG**, en clase 12 internacional, registro número 224523, cuyo titular es la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**

**SEGUNDO.** Por resolución de las once horas, cincuenta y nueve minutos con cincuenta y tres segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, el Registro resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto la apoderada de la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, interpone para el 27 de mayo de 2014 recurso de revocatoria con apelación.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas, ocho minutos con dieciocho segundos del seis de junio de dos mil catorce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“[...] I. Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...] II. Se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, [...].”*

**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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, enlista como hechos de tal naturaleza y de importancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

- 1) Que la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A**, tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica y comercio bajo

denominación **NANKANG** y registro número **224523**, en clase 12 internacional, inscrito el 18 de enero de 2013 y vigencia al 18/01/2023. (v.f 42)

- 2) Que la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, no logró demostrar ante este Tribunal, el uso y notoriedad de la marca **NANKANG** que indica ostenta la marca de su representada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio de las marcas en pugna procede a rechazar la acción de nulidad planteada por la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, al determinar que esta compañía no logró acreditar el uso anterior de la marca **NANKANG** en Costa Rica, seguido bajo el expediente 2013-3121. Asimismo, no consigue demostrar que la inscripción del signo marcario **NANKANG** propiedad de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, se efectuará en contravención a los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, razón por la cual se procede a declarar sin lugar la solicitud de nulidad presentada.

Por su parte, la compañía recurrente **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, dentro de sus alegatos en términos generales manifestó que su representada cuenta con una herencia histórica de más de 50 años, en la industria de neumáticos, al igual que su logo corporativo. Agrega, que en el año 2010 su representada constituyó una nueva imagen de altura mundial de su marca, y que a nivel nacional han sido múltiples las ventas que se han registrado bajo ese distintivo, para dichos efectos se adjuntan fotografías de etiquetas de los neumáticos vendidos en Costa Rica, durante los años 2012 al 2014 documentos que constan de folios 50 al 55 del expediente de marras.

Los productos son adquiridos por Costa Cica, de un distribuidor exclusivo que se encuentra en Panamá y con lo cual se evidencia la adquisición y venta del producto dentro del territorio, para dichos efectos se incorporan facturas que se encuentran visibles de folios 56 al 63 del expediente, con lo cual señala se demuestra la presencia comercial del signo. Se indica además, que la GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A inscribió la marca “**N NANKANG (DISEÑO)**” en clase 12 internacional, desde el 18 de enero de 2013, por lo que siendo evidente la similitud a nivel visual y fonética entre ambas denominaciones el distintivo es objeto de nulidad dado que no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, sea, distintividad. Por otra parte, agrega que la coexistencia del signo inscrito no solo perjudica los intereses de su representada, sino que además induce a error al público consumidor quien podría considerar que los productos ofrecidos por la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A**, son parte de los productos fabricados y comercializados por su representada.

Continua manifestando, que a efectos de acreditar la trayectoria de la marca “**N NANKANG (DISEÑO)**” propiedad de su representada, se incorporan los registros de este signo en diferentes países y visibles de folios 68 al 100 del expediente. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se acoja la solicitud de nulidad incoada por su representada contra el signo inscrito “**N NANKANG (DISEÑO)**” a nombre de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A**.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las

extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Por su parte, el **artículo 37** de la Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca cuando “[...] *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley [...]*”. Al respecto, la doctrina dispone: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad [...] La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro [...] La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206**).

De la anterior cita, se desprende que la nulidad puede ser incoada por un tercero con interés legítimo que alegue ejercer un mejor derecho sobre la denominación objetada, o en su defecto, instruida de manera oficiosa por la administración registral cuando esta advierta la existencia de un signo que por su naturaleza lesione los derechos e intereses de un titular de un signo inscrito, en virtud de ejercer su actividad como coadyuvante con la administración de justicia. Máxime que lo fundamental de este proceso, “prima facie” es determinar si la inscripción de la marca registrada, se hizo en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño o confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros.

Ahora bien, para el caso bajo examen es claro que para cuando el signo marcario **NANKANG** en clase 12 internacional, propiedad de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, ingresó a la corriente registral el 14 de septiembre del 2012, y el operador jurídico debió proceder a realizar el examen de la solicitud y corroborar que este cumpliera con todos los requerimientos de Ley, sea, con los numerales 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, y de no mediar objeciones por parte de la Administración, así como oposiciones al registro petitionado por parte de tercero, debió proceder con su debida registración, tal y como ocurrió en el presente caso para el 18 de enero de 2013 y se constata a folio 42 del expediente de marras.

Ahora bien, analizado el expediente de marras y agravios del recurrente respecto del signo de su representada, este Tribunal no podría obviar hacer su análisis con relación al tema y concurrencia de la notoriedad de la marca. Ante ello, es importante destacar lo dicho por el Tribunal Registral Administrativo mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

*“... para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.”*

La obligatoriedad de proteger estos signos con esa característica, tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475. Bajo esos dos instrumentos internacionales, nuestro país se comprometió a proteger las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se promulga la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, que incorpora el **artículo 8 inciso e)** que dispone:

*“(….) Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)*

*e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.(….)”*

De la norma transcrita y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias al decir:

*“(…) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI*

*y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.*

Habiendo establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

*“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

*“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.” (Resaltado no corresponde al original.)***

En consecuencia, de oficio o a instancia de la parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesis, en el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

*“[...] La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público*

*consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva [...]*”.

Resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que este se produce, en principio, cuando dos signos por diferentes motivos se confunden perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios a proteger.

Ahora bien, del análisis realizado a la prueba que se adjunta por parte de la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP.**, a efectos de acreditar la notoriedad del signo bajo denominación  de la cual es titular, se procede a puntualizar la misma de la siguiente manera:

Indica la apoderada de la compañía **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, que su representada cuenta con una herencia histórica de más de 50 años, en la industria de neumáticos, al igual que su logo corporativo. Asimismo, que para el año 2010 su representada constituyó una nueva imagen de altura mundial de su marca  Cabe señalar, que con relación a la historia y legado de la compañía no existe documentación idónea y acorde al marco de legalidad dentro del expediente de marras que corrobore dicha información, por cuanto si bien se desprende del escrito de la solicitud visible a folio 3 del expediente, referencia a la página web <http://www.nankang-tyre.com/home>., y que refiere a la misma información consignada en

autos por la recurrente, no existen otros elementos que puedan consolidar la información contenida en el sitio web, por lo que no es posible para la Administración registral, con solo este antecedente e información darle el valor probatorio necesario.

Ahora bien, respecto de las ventas realizadas a nivel nacional bajo el distintivo **** para lo cual se incorporan fotografías de etiquetas, comprendidas entre los períodos 2012 al 2014, las cuales señala pueden ser verificados mediante sus códigos (v.f 50 al 55 del expediente). En este sentido, cabe señalar por parte de este Tribunal que dicha información no es clara, precisa y legible, por cuanto si bien se aprecian de las diferentes fotografías; etiquetas con la denominación **** y códigos, no se tiene certeza con esta información cuáles son los productos que se están comercializando y en qué lugar de nuestro territorio. Razón por la cual no estos elementos no pueden ser considerados idóneos para determinar su actividad comercial.

Por otra parte, en cuanto a las facturas que se encuentran visibles de folios 56 al 63 del expediente, con lo cual se pretende evidenciar la adquisición y venta de los productos dentro del territorio costarricense. Al respecto, debemos señalar dos aspectos importantes derivados de dicha información, que se detalla de la siguiente manera:

Como primer aspecto a destacar tenemos, que las facturas que han sido incorporadas a este proceso a efectos de comprobar la comercialización de los productos bajo la marca **** se encuentran a nombre de dos compañías diferentes **NANKANG INTERNATIONAL CO, LTDA.**, y **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, por lo que siendo que la apoderada en este proceso solo cuenta con legitimación para representar a la compañía **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD**, tal y como se desprende a folio 11 del expediente, se omite pronunciamiento con relación a la actividad ejercida por la empresa **NANKANG INTERNATIONAL CO, LTDA**. No obstante, cabe recordar a la apoderada de la empresa recurrente que si esta empresa formaba parte del mismo grupo de

interés económico al de su representada, es una situación que debió ser acreditada de manera conjunta con la documentación adjunta.

Otro aspecto importante a considerar en cuanto a los comprobantes de venta de la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, que rolan de folios 59 al 61 del expediente de marras y que han sido valorados en este proceso, no cuentan con el valor probatorio necesario, en virtud de que la información contenida en los documentos no es precisa en cuanto a que tipo de productos fueron los que se comercializaron y si efectivamente estos fueron vendidos bajo la marca , siendo que de los citados instrumentos lo que se desprende es la razón social de la compañía en el encabezado y no así la marca con la que se comercializaron los productos. Aunado a ello, tampoco se logra determinar que la actividad comercial ejercida por la compañía **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, se realizará con una empresa costarricense, o en su defecto que la actividad se encontrará ligada a la comercialización de productos dentro de nuestras fronteras. En consecuencia, no podríamos considerar estos documentos como idóneos para acreditar la actividad comercial ejercida con la supracitada denominación marcaria.

Ahora bien, respecto del extremo señalado por la recurrente con relación a que la marca  en clase 12 internacional, inscrita desde el 18 de enero de 2013, propiedad de la empresa la **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, es objeto de nulidad dado que no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, sea, distintividad, en razón de la similitud visual y fonética contenido con el signo de su representada, con lo cual no solo perjudica los intereses de su representada, sino que además induce a error al público consumidor quien podría considerar que los productos ofrecidos por la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, son parte de los productos fabricados y comercializados por su representada. Al respecto, este Tribunal estima que al no haberse demostrado y acreditado por parte de la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD** que el signo marcario inscrito ,

propiedad de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, se hizo en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, como además, que la marca  propiedad de su representada ostentará el atributo de notoriedad, situación la cual evidentemente imposibilita a que la Administración registral, proceda a declarar una nulidad con relación al signo inscrito. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Ahora bien, con relación a los registros inscritos en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Canadá, Chile, Republica Dominicana, Ecuador, Uruguay, Panamá, por su representada **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, documentos que se encuentran visibles de folios 68 al 100 del expediente. Cabe indicar, que con estos documentos lo único que se podría comprobar es la antigüedad de la marca, pero esta información es omisa en cuanto a la extensión del conocimiento en el sector pertinente del público, ya que como este Tribunal ha indicado de manera reitera, los simples certificados analizados en forma independiente, no son prueba idónea para comprobar el uso o la notoriedad de la marca, por cuanto ellos serían importantes cuando son valorados junto con otros documentos de prueba y que conforme a un todo reflejen todo ese engranaje y actividad empresarial, sea el ejercicio pleno del uso del signo en el comercio. En consecuencia, los certificados de registros son insuficientes para acreditar la notoriedad de la marca , alegada por la empresa recurrente.

Del anterior análisis realizado a la prueba traída a los autos se desprende que los mismos resultan insuficientes para declarar la notoriedad prevista en materia de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de referida cita. Tómese en cuenta que una empresa logra acreditar que la marca que utiliza es notoria, conforme a su existencia, trascendencia comercial, nivel operativo y medios de difusión, de acuerdo a sus alcances y proyecciones, lo cual puede lograr mediante estudios contables, proyecciones, mercadeo y ventas, situación que en este proceso no se ha logrado demostrar con la

información contenida en autos. Razón por la cual todas las manifestación en cuanto tema de notoriedad de la marca de su representada  **NANKANG** no son de recibo.

Finalmente, cabe destacar que los documentos de prueba presentados por la apoderada de la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD.**, por medio de la audiencia conferida por este Tribunal de alzada, mediante el auto de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del dos de febrero de dos mil quince (v.f 105 al 109), no se entran a conocer en virtud de haber sido presentados de manera extemporánea (v.f 110 al 116).

En consecuencia, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacon**, apoderada especial de la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y nueve minutos con cincuenta y tres segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la acción de nulidad interpuesta por la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD** contra el signo marcario  **NANKANG**, número **224523** propiedad de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, en virtud de que no se logró demostrar que la inscripción de la marca registrada, se hizo en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, como además la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD**, titular de la marca  **NANKANG** no logra acreditar que la misma sea notoria, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

#### **CUARTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Marianella Arias Chacon**, apoderada especial de la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y nueve minutos con cincuenta y tres segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la acción de nulidad interpuesta por la empresa **NANKANG RUBBER TIRE CORP, LTD** contra el signo marcario  **NANKANG**, número **224523** propiedad de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL 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**

**Katty Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90**