



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0511-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio “Oakley”

OAKLEY INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2004-1508, Registro No. 212805)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 307-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del ocho de abril de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-0433-0939, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **OAKLEY INC**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos, domiciliada en One Icon, Foothill Ranch, California, Estados Unidos de América, contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta minutos y dieciocho segundos del doce de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de agosto de dos mil trece, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, de calidades y en la representación indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca de fábrica y comercio “**Oakley**”, **Registro No. 212805**, propiedad de la empresa **Inversiones Ataria de Bronce S.A.**



SEGUNDO. Que la señora **Ermida Ulate Rojas**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la titular del citado signo, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cincuenta minutos y dieciocho segundos del doce de mayo de dos mil catorce, dispuso: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978, se procede a: **I) Declarar sin lugar el reconocimiento de notoriedad de la marca OAKLEY alegado por la empresa OAKLEY, INC. II. Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la marca OAKLEY registro 212805, en clase 25 para proteger y distinguir Vestidos con inclusión de zapatos, botas, zapatillas, camisetas y camisas, propiedad de INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A.; presentada por JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA en su condición de apoderado de OAKLEY INC. [...]. NOTIFÍQUESE.- [...]**”.

TERCERO. Que el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, de calidades y condición indicadas, impugnó mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho recurso conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió mediante prevención de las ocho horas con treinta minutos del 26 de enero de 2015, como prueba para mejor resolver a la empresa **OAKLEY INC.**, aportar a los autos la documentación idónea, a efectos de comprobar la notoriedad alegada de su marca “**Oakley**”, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833, requerimiento que no fue cumplido ni contestado por dicha empresa.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1- Que bajo el **Registro No. 212805**, de fecha 05 de octubre de 2011 y vigente hasta el 05 de octubre de 2021, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica y comercio “**Oakley**”, propiedad de la empresa **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A.**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*vestidos con inclusión de zapatos, botas, zapatillas, camisetas y camisas*”. (Ver folios 218, 219 y 220)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

- 1) Que la empresa **OAKLEY INC.**, haya usado en Costa Rica la marca “**Oakley**”, previamente a la marca de fábrica y comercio “**Oakley**”, inscrita bajo el Registro No. 212805, propiedad de la empresa **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A.**
- 2) Que la marca “**Oakley**”, propiedad de la empresa **OAKLEY INC.**, haya alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la condición de



notoria.

- 3) La notoriedad y el uso anterior de la marca “**Oakley**”, propiedad de la empresa **OAKLEY INC.**
- 4) La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de la marca “**Oakley**”, propiedad de la empresa **OAKLEY INC.**, como signo distintivo para los productos de la clase 25 de la nomenclatura internacional “*vestidos con inclusión de zapatos, botas, zapatillas, camisetas y camisas*”.
- 5) La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca “**Oakley**”, por parte de la empresa **OAKLEY INC.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 6) El alcance geográfico de cualquier utilización, promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se aplica la marca “**Oakley**”, por parte de la empresa **OAKLEY INC.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 7) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca “**Oakley**”, por parte de la empresa **OAKLEY INC.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 8) La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca “**Oakley**”, por parte de la empresa **OAKLEY INC.**
- 9) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca “**Oakley**”, por parte de la empresa **OAKLEY INC.**, en particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida en su país de origen u otro Estado miembro del Convenio de París por las autoridades competentes.
- 10) La requerida producción y mercadeo de los productos que protege y distingue la marca “**Oakley**”, en Costa Rica y otros países, por parte de la empresa **OAKLEY INC.**
- 11) El valor asociado a la marca “**Oakley**”, propiedad de la empresa **OAKLEY INC.**



CUARTO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de fábrica y comercio “Oakley”, que interpuso la empresa **OAKLEY INC.**, por considerar que la prueba presentada por ésta, no permite afirmar o decretar la alegada notoriedad. Al respecto estableció:

“[...] Es sumamente importante tomar en consideración que no puede ser tomada en cuenta como prueba la documentación que se encuentre en idioma extranjero sin su debida traducción al español, ni tampoco aquellos documentos correspondientes a copias simples que no cuentan ni con su certificación y legalización al efecto. En el expediente se aportan documentos como prueba que se encuentran en idioma distinto al español, situación de la cual el mismo solicitante de la nulidad es consiente puesto que tal y como se desprende del folio 24 del expediente, se manifiesta expresamente que se aportará las traducciones, certificaciones y legalización correspondientes de los documentos que lo requiera.

*Respecto a la solicitud efectuada por el promovente de la nulidad de que la oficina verifique o revise páginas de internet como www.oakley.com y www.oakley.com.mx y a los documentos certificados provenientes de la Web y que contienen información acerca de la marca **OAKLEY**, es importante mencionar que los documentos obtenidos de la web, **no son prueba suficiente como para determinar la notoriedad de un signo**, en relación a este tema de las páginas web el Tribuna Registral Administrativo, mediante el VOTO 288-2007 estableció lo siguiente: “Por consiguiente, cualquier documento que sea adquirido de la Internet, y luego impreso e incorporado a un expediente, no podrá tener un mayor valor que, en el mejor de los casos, sería el propio al de un documento privado, y siempre que fuera reconocido judicialmente, o declarado como tal conforme a la ley, según está previsto en el artículo 379 del CPC. Ahora bien, pero además de lo anterior, en lo que respecta a la veracidad de la información que provenga de la Internet, habría que apuntar que como regla de principio, la realidad o exactitud de esa información estaría supeditada a la seriedad y reputación de la fuente de información a la que se acuda para obtener los datos de que se trate, así como a la eventual utilización de mecanismos de seguridad –tal como es el caso, verbigracia, de la firma digital–que permitan tener alguna suerte de confianza en tales datos.*

Por consiguiente, estima este Tribunal que no pueden ser equivalentes, por ejemplo, en lo que respecta a su veracidad, las informaciones que sean adquiridas de una “visita” o “consulta”, vía Internet, al sitio Web del Registro Nacional, o de la Procuraduría General de la República, o de la Real Academia de la Lengua Española, o de la



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, respecto de aquellas que pudieren ser obtenidas de la “visita” o “consulta” a un sitio de la Web de Voto N° 288-2007 Página 12 carácter particular, privado, o meramente comercial.”

Documentos provenientes de internet aún y cuando estén certificados notarialmente no pueden ser determinantes a la hora de declarar la notoriedad la marca OAKLEY ya que como indicó el Tribunal Registral Administrativo, éstos son documentos mediante los cuales no se pueden tener por demostrada la información contenida en ellos. Corresponden a información comercial que provienen de páginas web que debe valorarse como tal, distinta a la información de internet cuando provienen de sitios pertenecientes a instituciones de carácter oficial.

Es muy importante tomar en consideración que contra la inscripción de la marca objeto de la presente nulidad, existió una oposición presentada por la misma solicitante de la presente nulidad, oposición que fue declarada sin lugar mediante resolución de fecha 5 de agosto del 2009 y confirmada por el Tribunal Registral Administrativo mediante voto 117-2011. Así mismo de dicho voto se desprende literalmente que el Tribunal Registral Administrativo dictó resolución de las 15:30 minutos del 12 de abril del 2010, mediante la cual se le solicitó a la representante de la empresa opositora y apelante con el carácter de prueba para mejor resolver que dentro del plazo de una mes aportara copia certificada de la prueba aportada, no obstante la apoderada de OAKLEY INC, incumplió la resolución referida y no presentó al prueba del caso.

En cuanto al análisis de la prueba debe tomarse en consideración que estamos analizando la procedencia o no de la solicitud de nulidad de una marca ya inscrita, por tal razón no pueden considerarse de peso suficiente, elementos de prueba posteriores a la inscripción de la marca, esta instancia debe ser por completo objetiva al momento de resolver la nulidad de una marca que se inscribió cumpliendo con los pasos y trámites correspondientes, y donde inclusive existió una oposición a su inscripción que se resolvió sin lugar y fue confirmada la procedencia de su inscripción por parte del Tribunal Registral Administrativo, por tal razón en el caso de la presente solicitud de nulidad, por la naturaleza del procedimiento Administrativo, el interesado debe demostrar con prueba contundente y objetiva que el signo que se pretende anular se inscribió contraviniendo algún inciso del artículo 7, 8 de nuestra ley de marcas, es decir el vicio debió existir al momento de su inscripción el 5 de octubre del 2011. Por tal razón con fundamento a la objetividad requerida para los efectos de declarar la nulidad de una marca, considera esta instancia que no puede desvirtuarse la inscripción de un signo con prueba nueva y de fecha posterior a su inscripción, aun y cuando la prueba actual demostrara la notoriedad del signo en fecha 2013, no resultaría suficiente, puesto que se requiere demostrar que cuando se inscribió el signo objeto de la presente nulidad la marca propiedad de la solicitante de la nulidad



ya consistía en un signo notoriamente conocido. Y es aquí donde se reitera que previo a la inscripción del signo el interesado no logró demostrar en la oposición que instauró contra su inscripción que la marca propiedad de su representada consistía en una marca notoriamente conocida o era una marca usada anteriormente en Costa Rica, supuestos que hubieran dado al traste con la inscripción del signo que hoy se pretende anular.

En cuanto a las copias del listado de registros en diferentes países de las marcas OAKLEY, que se aportaron en el legajo de prueba. Al efecto es importante resaltar que corresponde a información que se aportó en otro idioma y sin su traducción, no obstante aunque se hubieran presentado los certificados de inscripción originales o copias certificadas debidamente traducidas al español, el hecho de que una marca cuente con múltiples registros o solicitudes en otros países, no es prueba suficiente para determinar la notoriedad de un signo, dichos certificados o registros, solo probarían que la marca se encuentra inscrita o solicitada en diferentes países, pero esto no es suficiente como para que esta oficina determine como notoriamente conocida la marca, ya que no se demuestra de manera fehaciente el conocimiento de la marca OAKLEY por un determinado porcentaje del público consumidor, no se sabe cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad comercial, la extensión geográfica y la duración de su uso.

También se adjuntan copias simples de una orden patronal y de un detalle de cuotas de seguro social efectuadas por la empresa Plaza San Marcelli S.A., misma que no es parte del presente expediente asimismo de dichos documentos no se desprende ninguna relación comercial con la marca OAKLEY ni con la empresa OAKLEY INC, solicitante de la nulidad.

Para declarar una marca como notoriamente conocida, se requiere de prueba contundente respecto a la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público consumidor, intensidad y ámbito de difusión, antigüedad del signo, su uso constante y análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue entre otros, y es al interesado a quien le corresponde aportar la documentación correspondiente, tal declaratoria debe efectuarse de manera objetiva y con fundamento en prueba determinante, misma que no fue aportada en el presente caso.

No se adjuntó documento o dato alguno que nos dé la posición que ocupa la marca OAKLEY en el mercado, indicio claro para la apreciación de la notoriedad, ya que sirve para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado.



En cuanto a los artículos o publicidad de los deportistas que han utilizado o utilizan la marca OAKLEY, si bien demuestran un grado de publicidad, esta oficina no los considera como prueba contundente y suficiente para la declaratoria de notoriedad.

Es importante resaltar que de la prueba tampoco se desprende ningún documento o resolución oficial proveniente de los países donde se comercializa y se describe el signo como notoriamente conocido, donde se haya declarado en dichos países a la marca OAKLEY, como notoriamente conocida.

Por todo lo anteriormente expuesto para esta oficina, no queda demostrada la notoriedad, conforme al artículo 45 de la Ley 7879 Marcas y Otros Signos Distintivos y en consecuencia lo que corresponde al Registro de la Propiedad Industrial es declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la marca OAKLEY registro 212805 descrito anteriormente, ya que no se logró determinar de manera objetiva y contundente que la inscripción del signo, se haya efectuado en contravención de lo dispuesto en los artículo 7 y 8 de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. [...]”.

Inconforme con lo resuelto, la representación del apelante en sus agravios, manifestó como agravios lo siguiente:

[...] NOTORIEDAD Y RENOMBRE INTERNACIONAL DE LA VERDADERA MARCA “OAKLEY”, PROPIEDAD DE MI REPRESENTADA.

En cuanto a la extensión y conocimiento de la marca por parte del sector especializado en Costa Rica, de acuerdo al artículo 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento a dicha ley, el sector pertinente del público lo son los atletas de clase mundial, así como el público consumidor que sigue a estos deportes y los círculos especializados (empresarios, revistas, especializados, medios de prensa) [...]

[...] OAKLEY es una marca deportiva, impulsada a través de cientos de atletas profesionales y aficionados, cuyo objetivo primordial es fusionar el arte y la ciencia por medio de sus productos. [...]

La marca en cuestión posee a nivel internacional una reputación asociada y bien conocida especialmente por los círculos conocedores de la misma, es reconocida como una de las marcas mas codiciadas en tecnología de alto rendimiento y moda, se ha destacado a lo largo de estos 38 años por ser una marca innovadora, líder en el mercado de la tecnología óptica, y por la fabricación de productos de muy alta calidad y con tecnología de punta, tanto en lentes de sol, como lentes convencionales, ropa,



zapatos y accesorios. OAKLEY INC, posee en la actualidad alrededor de 575 patentes de invención y 1110 marcas, todas asociadas a sus productos y marca OAKLEY.

OAKLEY es en la actualidad un icono global, ofreciendo sus productos en más de 100 países alrededor del mundo [...]

Mi representado cuenta con varios registros marcarios en todos los países anteriormente indicados, en los que además ha hecho méritos a su marca registrada, posicionándola como una de las marcas más reconocidas gracias a los exclusivos diseños que ofrece a sus consumidores. [...]

*[...] **EXTENSION GEOGRÁFICA DE LA MARCA “OAKLEY”.***

[...] OAKLEY se encuentra registrada en aproximadamente 85 países alrededor del mundo, incluyendo marcas comunitarias en la Unión Europea, [...]

OAKLEY es famosa por sus tecnologías insuperables, tales como lentes de alta definición Óptica. [...]

*[...] **INTENSIDAD, ÁMBITO DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LA MARCA OAKLEY.***

Tal y como se puede observar en el sitio Web de Oakley Inc., (www.oakley.com), la marca OAKLEY se comercializa de la siguiente manera:

[...] Las tiendas Oakley, alrededor del mundo ofrecen una completa selección de los productos innovadores de OAKLEY, entre los que podemos citar: lentes de sol, gafas, ropa, calzado, relojes y accesorios. Las tiendas Oakley, ofrecen a los consumidores una oportunidad única para ver las últimas generaciones de productos de alto rendimiento de OAKLEY. [...].

[...]

OAKLEY, es además una marca sumamente publicitada y masivamente promocionada en medios de prensa escritos, revistas especializadas y en sitios web de internet; donde Costa Rica no es la excepción [...]

[...]

En los círculos costarricenses especializados en materia deportiva reconocen la marca OAKLEY y tienen clara su verdadera procedencia y origen empresarial. [...]



[...] solicito también al estimable asesor hacer la prueba sobre la dimensión de la marca de mi representada, ingresando la palabra OAKLEY, en el motor de búsqueda GOOGLE, a partir de lo cual podrá verificar que el establecimiento de mi representada es el primero que arroja el buscador y que de los resultados adicionales emitidos, los que tienen que ver con lentes, ropa y complementos se refieren a los productos de mi representada [...]

[...]

En Costa Rica, en el año 2010 OAKLEY, estableció su sede Centroamericana en nuestro país, además ha comercializado sus productos de forma ininterrumpida en los mayores centros comerciales de nuestro país, a través de sus tiendas 06 Store ubicadas en Multiplaza Escazú, Paseo de las Flores y Lincoln Plaza, así como a través de 06 Optics ubicada en Plaza Lincoln [...]

OAKLEY es una marca reconocida en nuestro país desde varios años dentro del sector deportivo, pues como ya indicamos la estrategia de mercadeo de mi representada es promocionar su marca a través de “embajadores” [...]

[...] desde la instalación de su sede en Costa Rica, OAKLEY ha invertido alrededor de US \$90.000,00 en la distribución de sus productos a través de las tiendas 06 Store, ubicadas en Paseo de las Flores, Multiplaza de Escazú y Plaza Lincoln [...]

[...]

En cuanto a las ganancias de OAKLEY por las ventas en nuestro país éstas se incrementaron desde el año 2010 que iniciaron operaciones en nuestro país al año 2012, en el año 2010 tuvieron ganancias de US \$344.571,79 mientras que en el año 2012 las ganancias ascendieron a US \$710.548,96. [...]

Por lo expuesto anteriormente y la prueba aportada con este libelo, es evidente que la marca OAKLEY es reconocida y asociada en nuestro país a los productos de mi representada, quien tiene presencia en nuestro país desde hace más de 15 años, a través de su atleta y embajador Ernesto Fonseca; por lo que la empresa INVERSIONES ATARIA DE BRONCE, S.A., no podía desconocer la existencia de la marca de mi representada en el año 2004, fecha en que se presentó la solicitud de marca idéntica a la de OAKLEY INC, lo que denota mala fe de esta empresa, tal y como se expondrá más adelante. [...]

[...] LA MARCA OAKLEY DE MI REPRESENTADA ES MERECEDORA DE PROTECCIÓN ESPECIAL POR SER NOTORIAMENTE CONOCIDA. [...]



[...]

Por lo anterior, aseguramos que probablemente existe una mala fe de parte del registrante de una marca que es tan reconocida y con tanta trayectoria a nivel internacional, precisamente para los mismos productos que comercializa mi representada desde hace 38 años y en aproximadamente 100 países alrededor del mundo.

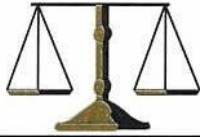
[...]

Así entonces, adicionalmente al renombre pero como parte de la protección que gozan este tipo de signos frente una ya muy normal y reconocida estrategia de plagio, la Ley de marcas prevé, una protección especial contra todo acto de competencia desleal que se lleve a cabo a través de una solicitud de registro marcario. En este sentido el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas claramente establece que no se registrará una marca que haya sido solicitada para: “perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal”.

[...]

[...] solicitamos respetuosamente que se debe proceder con la anulación del número de registro 2012805, de la marca OAKLEY, a nombre de INVERSIONES ATARIA DE BRONCE, S.A., por cuanto contraviene en todo sentido los derechos de mi representada sobre la marca que ha posicionado con gran éxito, ya que de lo contrario se le causaría un grave perjuicio a sus intereses legítimos y sus derechos adquiridos de buena fe. [...]”

QUINTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, 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 distintividad. 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.



El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “[...] *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. [...]*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

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. [...] 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.**)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca de fábrica y comercio “**Oakley**”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa **Inversiones Ataria de Bronce S.A.** no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los incisos e) y k) de este último artículo, ni lo dispuesto por



el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, avalando este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el Órgano a quo en cuanto a que no se comprobó con la prueba aportada a los autos por la aquí apelante ante esta instancia, la notoriedad de la marca “**Oakley**”, ni el uso anterior de la misma en Costa Rica, propiedad de la empresa **Oakley Inc.**, razón por la cual resultan inaplicables para el caso en concreto la prohibición establecida en los incisos c) y e) del artículo 8 de la ley citada alegada por el apelante, en virtud de resultar aplicable el principio de territorialidad para la prueba de uso anterior de dicha marca en nuestro país. Finalmente, debe tomarse en cuenta, que la empresa apelante **Oakley Inc.**, no comprueba la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca “**Oakley**”, en particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida en su país de origen u otro Estado miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por las autoridades competentes, ni tampoco tal como se indicó supra, ante esta instancia, por lo que no se violenta tampoco el artículo 6 bis de dicho Convenio.

Como consecuencia de lo anterior, sea no demostrarse la notoriedad de la marca del apelante, es criterio también de este Tribunal, que resulta inaplicable lo establecido en el artículo 6 bis inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en cuanto a la mala fe en la inscripción de los signos que nos ocupan, por parte de su titular en Costa Rica.

Avala este Tribunal lo indicado por el Registro a quo, en la resolución que declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto y admitió el recurso de apelación de las nueve horas con diecisiete minutos y cincuenta y tres segundos del 4 de julio de 2014 al establecer:

“[...] El recurso presentado según puede observarse, constituye una reproducción casi exacta de la solicitud inicial de nulidad formulada, mediante escrito de fecha 20 de agosto del 2013 (folio del 1 al 25), por ende tales argumentos fueron ampliamente abordados en la resolución aquí recurrida. No se refiere el presente recurso en forma expresa a la falta o incorrecta fundamentación de la resolución final, como correspondería a la fase procesal que nos ocupa, no obstante lo anterior, debe tomar en cuenta el recurrente que tal y como se desprende de la resolución recurrida, no se



logró identificar prueba contundente como para determinar la nulidad en la inscripción del signo.

La Oficina resolvió la presente solicitud de nulidad de manera objetiva y en apego a nuestra normativa correspondiente, al efecto se le reitera al recurrente que en cuanto al análisis de la prueba debe tomarse en consideración que estamos analizando la procedencia o no de la solicitud de nulidad de una marca ya inscrita, por tal razón no pueden considerarse de peso suficiente, elementos de prueba posteriores a la inscripción de la marca, esta instancia debe ser por completo objetiva al momento de resolver la nulidad de una marca que se inscribió cumpliendo con los pasos y trámites correspondientes, y donde inclusive existió una oposición a su inscripción que se resolvió sin lugar y fue confirmada la procedencia de su inscripción por parte del Tribunal Registral Administrativo, por tal razón en el caso de la presente solicitud de nulidad, por la naturaleza del procedimiento Administrativo, el interesado debe demostrar con prueba contundente y objetiva que el signo que se pretende anular se inscribió contraviniendo algún inciso del artículo 7, 8 de nuestra ley de marcas, es decir el vicio debió existir al momento de su inscripción el 5 de octubre del 2011.

Por tal razón con fundamento a la objetividad requerida para los efectos de declarar la nulidad de una marca, considera esta instancia que no puede desvirtuarse la inscripción de un signo con prueba nueva y de fecha posterior a su inscripción, aun y cuando la prueba actual demostrara la notoriedad del signo en fecha 2013, no resultaría suficiente, puesto que se requiere demostrar que cuando se inscribió el signo objeto de la presente nulidad la marca propiedad de la solicitante de la nulidad ya consistía en un signo notoriamente conocido.

Y es aquí donde se reitera que previo a la inscripción del signo el interesado no logró demostrar en la oposición que instauró contra su inscripción ni ante el Tribunal Registral Administrativo tal y como se desprende del voto 117-2011, que la marca propiedad de su representada consistía en una marca notoriamente conocida o era una marca usada anteriormente en Costa Rica, supuestos que hubieran dado al traste con la inscripción del signo que hoy se pretende anular.

En cuanto a las copias del listado de registros en diferentes países de las marcas OAKLEY, que se aportaron en el legajo de prueba se indicó que corresponde a información que se aportó en otro idioma y sin su traducción, no obstante aunque se hubieran presentado los certificados de inscripción originales o copias certificadas debidamente traducidas al español, el hecho de que una marca cuente con múltiples registros o solicitudes en otros países, no es prueba suficiente para determinar la notoriedad de un signo, dichos certificados o registros, solo probarían que la marca se encuentra inscrita o solicitada en diferentes países, pero esto no es suficiente como para que esta oficina determine como notoriamente conocida la marca, ya que no se



demuestra de manera fehaciente el conocimiento de la marca OAKLEY por un determinado porcentaje del público consumidor, no se sabe cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad comercial, la extensión geográfica y la duración de su uso.

También se adjuntaron copias simples de una orden patronal y de un detalle de cuotas de seguro social efectuadas por la empresa Plaza San Marcelli S.A., misma que no es parte del presente expediente asimismo de dichos documentos no se desprendió ninguna relación comercial con la marca OAKLEY ni con la empresa OAKLEY INC, solicitante de la nulidad.

Para declarar una marca como notoriamente conocida, se requiere de prueba contundente respecto a la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público consumidor, intensidad y ámbito de difusión, antigüedad del signo, su uso constante y análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue entre otros, y es al interesado a quien le corresponde aportar la documentación correspondiente, tal declaratoria debe efectuarse de manera objetiva y con fundamento en prueba determinante, misma que no fue aportada en el presente caso.

No se adjuntó documento o dato alguno que nos dé la posición que ocupa la marca OAKLEY en el mercado, indicio claro para la apreciación de la notoriedad, ya que sirve para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado.

Es importante resaltar que de la prueba tampoco se desprende ningún documento o resolución oficial proveniente de los países donde se comercializa y se describe el signo como notoriamente conocido, donde se haya declarado en dichos países a la marca OAKLEY, como notoriamente conocida.

Manifiesta el recurrente que la ley de marcas prevé una protección especial contra todo acto de competencia que se lleve a cabo a través de una solicitud de registro marcario, que el registro marcario no puede consistir en una herramienta para perpetrar actos de competencia desleal. Asimismo que en la evidencia aportada, resulta innegable que su representada ha sido víctima de un acto de competencia desleal.

Al efecto es importante manifestar que pese a que la jurisprudencia administrativa ha indicado que la materia de competencia desleal es propia de los tribunales, en el presente caso tampoco se logró demostrar de manera contundente y objetiva alguna conducta de la empresa INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A, tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud



para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos que comercializa, en función del aprovechamiento de los derechos de otro titular de un signo, como para considerarse que se solicitó e inscribió el signo para perpetrar o consolidar algún acto de competencia desleal.

No se comprobó la notoriedad de la marca OAKLEY, ni prácticas claras y evidentes de competencia desleal, en consecuencia para esta instancia no existe argumento suficiente para declarar la nulidad alegada. Por lo anterior se procede a declarar sin lugar el recurso de revocatoria y se confirma la resolución recurrida en todos sus extremos. Se admite el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada. [...]

Finalmente, este Tribunal y a efectos de mejor resolver mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil quince, le previno al Apoderado Especial de la empresa **OAKLEY INC.**, que procediera a aportar a los autos la documentación idónea, a efectos de comprobar la notoriedad y el liderazgo mundial que alega tener la marca de su propiedad “OAKLEY”, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833 de la OMPI, prevención que no fue ni siquiera contestada por la representación de la empresa apelante, lo cual denota su desinterés al respecto.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **OAKLEY INC.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta minutos y dieciocho segundos del doce de mayo de dos mil catorce, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el Registro No. 212805 de la marca de fábrica y comercio “Oakley”, propiedad de la empresa **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A.**

SÉTIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **OAKLEY INC.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta minutos y dieciocho segundos del doce de mayo de dos mil catorce, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el Registro No. 212805 de la marca de fábrica y comercio “**Oakley**”, propiedad de la empresa **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.