

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0177-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca “FORCE 1”**

**NIKE INTERNATIONAL LTD., apelante.**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (expedientes de origen 2-90456, 230066)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO N° 322- 2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis.**

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, cédula número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de NIKE INNOVATE C.V, quien es ahora la titular actual de la marca que sustenta la presente acción, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:21 horas del 6 de noviembre de 2014.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2014, la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de NIKE INTERNATIONAL LTD., presentó solicitud de nulidad de la marca “FORCE 1” registro número 230066, en clase 25 internacional para proteger y distinguir: “Calzado de hombre, mujer, niño y niña”, propiedad de la empresa DISA BRASILEÑAS S.A.



**SEGUNDO.** EL Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:37:21 horas del 6 de noviembre de 2014, resolvió: “DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD promovida por la Lic. MARIA DEL MILAGRO CHAVEZ DESANTI, como apoderada de la empresa NIKE INTERNATIONAL LTD., contra el registro de la marca de comercio FORCE 1, registro No. 230066 el cual protege y distingue: Calzado de hombre, mujer, niño y niña en clase 25 internacional, propiedad de Disa Brasileñas S.A., en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito. ...”.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución final la Licda. MARIA DEL MILAGRO CHAVEZ DESANTI, en su condición de apoderada especial de NIKE INTERNATIONAL LTD., presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:21 horas del 6 de noviembre de 2014.

**CUARTO.** Por resolución de las 10:51:14 del 13 de enero de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve: “Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ..., y admitir el Recurso de Apelación interpuesto para ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”.

**QUINTO.** 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**



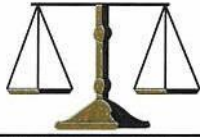
**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza el siguiente:

- Que la marca de comercio “FORCE 1”, registro 230066, propiedad de la compañía DISA BRASILEÑAS S.A., se inscribiera en contra de la normativa vigente en materia marcaria.  
(v.f 66)

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar sin lugar solicitud de nulidad de la marca de comercio “FORCE 1”, registro 230066, propiedad de la compañía DISA BRASILEÑAS S.A., en virtud de que la empresa gestionante NIKE INTERNATIONAL LTD, no logró demostrar ante dicha Instancia administrativa el uso anterior, la notoriedad o el mejor derecho, sobre el registro inscrito. Además, no se comprueba el uso antes de la fecha de inscripción del registro 230066, procediendo de esa manera el rechazo de la citada gestión.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente NIKE INNOVATE C.V., argumenta en su escrito de agravios que; 1- La prueba presentada a través de una declaración jurada es válida de acuerdo a la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas no se indica que si la información se presenta como declaración jurada no es de recibo. 2- Que la Declaración jurada genera una responsabilidad legal para el declarante ya que es un juramento efectivo de decir la verdad, se hace bajo fe de juramente con las consecuencias legales que conlleva el falso testimonio. Una declaración jurada es cierta hasta que sea refutada. 3- Aporta

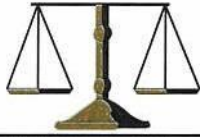


nueva declaración jurada en donde resumen: a-) Fama mundial de NIKE indicando países donde cuenta con presencia y la ubicación de algunas tiendas. b-) Nivel de ventas mundiales. c-) Origen, nivel de conocimiento. d-) uso de la marca a nivel mundial. 4- Mala fe, y 5- Presencia internacional.

**CUARTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD Y USO ANTERIOR DE LA MARCA Oponente.** Considera el Tribunal que el tema de uso anterior y notoriedad del signo objetado, sea, la marca de comercio “FORCE 1”, registro 230066, propiedad de la compañía DISA BRASILEÑAS S.A., requiere de un análisis exhaustivo, para llegar a tomar una decisión sobre a quién le corresponde el mejor derecho para el registro, por lo que a continuación se desarrolla cada uno de los puntos, para luego realizar un análisis de la prueba aportada y determinar si el signo es notorio y goza de prelación frente al registro inscrito.

Con respecto a la notoriedad. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional cuyo propósito es que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales, regula en su artículo 6 bis lo relativo a las marcas notorias al establecer:

“I) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear



confusión con ésta (...)”

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en sus artículos 2 (concerniente a definiciones), 44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria y su aplicación en el régimen costarricense.

Así, el artículo 2 define el término al establecer: “...Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales ...”.

Al respecto, el mismo cuerpo legal en los numerales 44, párrafos 2° y 3° y 45 establece lo siguiente:

Artículo 44°- Protección de las marcas notoriamente conocidas. La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y de la Asamblea 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 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, 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.

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrá 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.

Los factores infradichos 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 citado 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.”

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

Sin embargo, además de notoriedad la empresa oponente basa su derecho a obtener el registro en el uso anterior de su marca AIR FORCE 1 en clase 25 internacional, hecho que debe ser probado, y de no demostrarse será la prioridad registral la que defina a quien le asiste el mejor derecho. Supuestos que se extraen del artículo 4 de la Ley de Marcas, sea: Uso anterior, fecha y hora de presentación, este último conocido como la prioridad registral, “primero en tiempo primero en derecho”.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978, en el artículo 40 enmarca la definición de uso de la marca:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión



del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional...

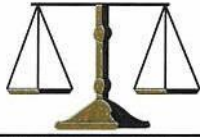
El artículo 25 de la Ley de Marcas, en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

“Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

El punto a analizar en este caso es en cuanto al lugar donde se debe dar ese uso previo, para lo cual acudimos al principio de territorialidad plasmado en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual reza: “[*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*]<sup>1</sup>) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional ...”. En consecuencia, se define como regla general en Derecho Marcario, como el derecho exclusivo que goza el titular de una marca, siempre y cuando este se circunscriba al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.





Una vez expuestos los puntos importantes en torno al tema de la notoriedad y uso anterior, seguidamente se analizará la prueba presentada por el apoderado de NIKE INNOVATE C.V., para determinar la notoriedad del signo oponente o su uso anterior en el territorio nacional.

Tal y como se desprende a folio 80 del expediente de marras, que es declaración jurada realizado por el Asesor General, Per J. Enfield asociado de la empresa Nike Inc., los alcances de la actividad comercial de dicha empresa, con relación a la fama de la marca de la marca AIR FORCE 1, a nivel mundial, cono además de su actividad comercial en Costa Rica. Sin embargo, tales manifestaciones no cuentan con un soporte documental que acredite dicha actividad económica y, en consecuencia, no podría considerarse este elemento como un medio idóneo para acreditar su dicho.

Por otra parte, dentro del Legajo de Prueba 1 se desprende de folio 1 al 43 que los documentos corresponden a fotocopias de la página web, por medio del cual se incorporan imágenes de calzado relacionados con la marca Nike Air Force 1 Lo, entre otros. Al respecto, cabe destacar que dicha información no solo se encuentra en idioma extranjero, sino que, además no cuenta con la debida certificación. Asimismo, los documentos incorporados dentro del apéndice de la letra A a la I también son fotocopias sin traducir ni certificar.

Los documentos visibles de folios 239 al 416, dentro del cual consta una declaración jurada dada por la señora Kristen K. Downer en calidad de Subdirectora legal de Nike Inc, fotocopias de la página web, como de información general de dicha empresa y antecedentes de registros de la marca en otros países. Información que, si bien se encuentra traducida al idioma español, no se encuentra certificada.



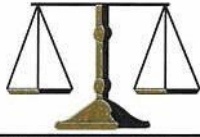
Ahora bien, respecto del Legajo de Prueba II, también se puede observar que los documentos incorporados al proceso a efecto de que sean valorados y analizados que corresponden a: una declaración jurada, sin traducir, registros de la marca, información de las páginas web y fotografías sin certificación, sin indicar de cuándo o de donde son, y dos dispositivos en CD que corresponde a documentos escaneados que ya constan dentro del Legajo de Prueba I, por ende, no aportan nada nuevo. Información que tal y como se desprende no cuenta con los requerimientos establecidos por Ley, para su adecuada valoración en sede administrativa.

Por otra parte, tal y como se desprende del expediente bajo estudio la parte recurrente incorpora nuevamente los elementos de pruebas ante este Tribunal, traducidos oficialmente y que se encuentran visibles de folios 80 al 82 y del 88 al 297 del expediente. Sin embargo, estos documentos no se encuentran debidamente certificados, careciendo de esa manera de los requisitos formales que establece nuestra legislación para ser tomados en consideración como sustento base de los argumentos en que se fundamenta la presente acción de nulidad del registro inscrito FORCE 1, en clase 25 internacional, propiedad de la empresa DISA BRASILEÑAS S.A.

En el presente caso la declaración jurada (v.f 80 al 82), si bien se complementa con los diferentes anexos citados en la lista de prueba, estos no están debidamente certificados conforme lo requiere el ordenamiento jurídico nacional, sean emitidos en el extranjero o en territorio nacional.

Los artículos 294 y 295 de la Ley General de Administración Pública, establecen los requisitos que deben presentar los documentos presentados como prueba, para ser valorados por la Administración Pública, a saber:

Artículo 294.-Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente:



- a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse;
- b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte.

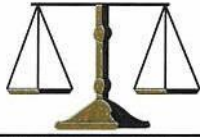
Artículo 295.-Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.

Sumado a esto la Dirección Nacional de Notariado ente encargado de la organización y fiscalización de la función notarial costarricense, mediante los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, prevé ciertos requisitos para la certificación de copias, como las aportadas en los anexos:

Artículo 16. Certificación de copias. En los casos en que se certifiquen copias como fieles y exactas de los originales, cada copia deberá ser numerada y contar con la firma y el sello del notario, haciendo constar en la razón de certificación la cantidad de copias y una descripción sucinta del contenido del documento.

La apostilla tiene como efecto autenticar la firma de quien realizó la declaración jurada, pero no autentica el contenido del documento. Este contenido se podría completar con los anexos presentados en el tanto contarán con las certificaciones de ley, hecho que no se da en el presente caso. La validez, certeza e idoneidad de los documentos adjuntos no se manifiesta, por carecer de estos requisitos expresamente requeridos por la ley.

Todos los documentos anexados a la declaración jurada no cuentan con los requisitos mínimos que prevén los artículos citados son simples copias sin certificar y los certificados de registro de otros países no cuentan con la legalización requerida, por lo tanto, no pueden ser valorados por la administración



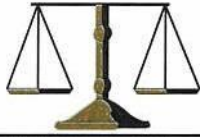
para tener por acreditada la notoriedad de la empresa oponente.

No puede el Tribunal acreditar la notoriedad del signo oponente, pues debe sujetarse al principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, que dice:

“... 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. ...”.

La prueba aportada no cumple con los requisitos que prevé la ley por lo que el Tribunal no puede tomarla en cuenta para acreditar la notoriedad en Costa Rica del signo AIR FORCE 1, por parte de la empresa NIKE INNOVATE C.V.

Es importante recalcar que el Tribunal en su afán y deber de la búsqueda real de los hechos, realizó una serie de prevenciones dirigidas a que se aportara prueba que cumpliera con los requisitos de ley y valiera para reconocer la notoriedad del signo conforme a los criterios establecidos en el artículo 45 de la ley de rito. Entre las que tenemos: En fecha 10 de junio de 2015 se concedió la audiencia para presentar los alegatos y otras pruebas (v.f 68), que mediante el auto de las 10:45 horas del 15 de julio de 2015 se solicitó certificar, legalizar, apostillar y traducir según corresponda conforme a los requisitos de ley (v.f 83), y aun así no se aportó la prueba requerida para demostrar la notoriedad del signo oponente AIR FORCE 1.

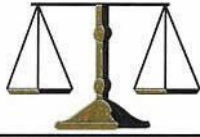


En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. Al no demostrar la notoriedad de sus marcas, no se demuestra algún acto de competencia desleal por parte del solicitante, ni de mala fe como lo quiere hacer ver el recurrente.

En consecuencia de lo anterior, no se logra demostrar la notoriedad por parte de la empresa NIKE INNOVATE de su marca AIR FORCE 1, a pesar de las prevenciones realizadas por este Tribunal, mediante el auto de las 10:45 horas del 15 de julio de 2015, en aras de contar con la prueba que demostrara la notoriedad de la marca conforme los parámetros establecidos en la normativa vigente: artículo 45 de la Ley de Marcas, y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, los cuales no fueron cumplidos y la prueba no fue presentada conforme las disposiciones legales vigentes.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de NIKE INNOVATE C.V, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:21 horas del 6 de noviembre de 201, la cual se confirma en todos sus extremos.

**QUINTO. 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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin

lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de NIKE INNOVATE C.V, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:21 horas del 6 de noviembre de 2014. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**