



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0454-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “ÈAN LINGERIE” (DISEÑO)

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AP FOOTWEAR & LINGERIE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 174594/2007-1339/2011-6956)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 490-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecisiete de mayo de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de Santa Ana, San José, con cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AP FOOTWEAR & LINGERIE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Medellín, Antioquia Colombia, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco minutos y tres segundos del veinticinco de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de Setiembre de 2010, la Licenciada **Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en la representación indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad



contra el registro de la marca “**ËAN LINGERIE**” (DISEÑO), **Registro No. 174594**, propiedad de la empresa **LEONA INTERNACIONAL S.A.**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con veinticinco minutos y tres segundos del veinticinco de abril de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO (...) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca “ËAN LINGERIE” (DISEÑO), registro N° 174594 inscrito a favor de LEOENA (sic) INTERNACIONAL S.A., interpuesta por María del Milagro Chaves Desanti en su condición de representante de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AP FOOTWEAR & LINGERIE S.A. (...). NOTIFÍQUESE...**”.

TERCERO. Que la Licenciada **Chaves Desanti**, impugnó mediante Recurso revocatoria con apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal.

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

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan del folio noventa y siete al noventa y ocho, y ciento veintidós al ciento veintitrés.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hechos no probados relevantes para la resolución del presente caso los siguientes:

- 1.-Que los productos identificados con la marca **ëa** hayan sido distribuidos y comercializados en el territorio nacional e internacional.
- 2.-Que la publicidad de los productos con la marca **ëa** hayan tenido una cobertura que permitan su posicionamiento en el mercado nacional e internacional.
- 3.-Que la empresa **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AP FOOTWEAR & LINGERIE S.A.** haya extendido el conocimiento de los productos identificados con la marca **ëa** en el sector pertinente del público o en el mercado nacional o internacional.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca “**ËAN LINGERIE**” (DISEÑO), que interpuso la empresa **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AP FOOTWEAR & LINGERIE S.A.**, debido a que tiene plenamente demostrado que dicho registro no contraviene los supuestos establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y al no comprobarse ante esa Instancia la notoriedad, de la marca **ëa** de la empresa **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AP FOOTWEAR & LINGERIE S.A.**, ni uso anterior de la misma en el territorio nacional no puede aplicarse al caso concreto la prohibición establecida en el artículo 8 inciso c) de la citada Ley.

Inconforme con lo resuelto, el apelante manifiesta que la cuestión sustancial del caso radica en determinar a quién corresponde la propiedad de la marca **ËA**, si es a quien ostenta el registro en nuestro país o a quien figura con anterioridad como titular de la misma denominación en el ámbito internacional, lo que se concluye con la prueba aportada que la denominación **ËA**, es propiedad de la empresa colombiana Sociedad de Comercialización Internacional AP



Footwear & Lingerie S.A. queda demostrado el conocimiento previo por parte del registrante de la marca, ya que el giro comercial es el mismo que el de las marcas de la legítima propietaria de la marca **ĒA**. La empresa Sociedad de Comercialización Internacional AP Footwear & Lingerie S.A., cuenta con presencia internacional para los registros denominación **ĒA (DISEÑO)** y/o **GĒA** en los países de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela. Continúa diciendo que se puede apreciar que la marca registrada en Costa Rica es una dilución de los signos propiedad de su representada al indicar una falsa procedencia no autorizada por la ley, evidenciando un acto de competencia desleal ya que se le está engañando al consumidor con respecto a la procedencia de los productos comercializados bajo dicha marca, y aún cuando el uso de la marca por parte de su representada en Costa Rica es posterior a la fecha de registro del signo en disputa es evidente que los registros previos de sociedad de Comercialización Internacional AP footwear & Lingerie, S.A. anteceden a la representación del signo por LEONA INTERNACIONAL S.A. en Costa Rica y deben ser considerados como uso anterior por parte de su poderdante. Quedando demostrado que sin ninguna autorización, licencia o permiso la demandada está aprovechándose de la fama de la marca, violando expresamente el derecho exclusivo que sobre dicha marca tiene su representada, que dañan y perjudican el buen nombre y reputación e intereses comerciales de la empresa, por lo que se está en presencia de un acto puro y simple de apropiación indebida y dilución que conlleva a actos de competencia desleal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Al analizar la marca “**ĒAN LINGERIE**” (**DISEÑO**), cuyo registro se solicita anular, y después de revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

EL artículo 2 de la citada ley establece 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. Asimismo 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.)

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.

Así las cosas, al observar este Tribunal que la marca inscrita “**ËAN LINGERIE**”, Registro No. **174594** no contravino los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, como inicialmente se indica en esta resolución, procedió este Organo Colegiado a analizar si la marca **ËA**, cuenta con notoriedad para pedir la nulidad de la marca en cuestión en Costa Rica, por lo cual se le solicitó prueba para mejor proveer, con el objeto de que aportaran ante este despacho elementos de prueba que pudieran determinar la extensión de su conocimiento en el sector



pertinente del público, así como la intensidad, ámbito de difusión, publicidad y su mercadeo tanto a nivel nacional e internacional, a efectos de verificar si estamos ante una marca notoria y que por tal condición se impone al registro de la marca “**ËAN LINGERIE**”, y de ahí que pudiera generar la nulidad de la marca, no obstante; al no demostrarse esta circunstancia, se tiene como una situación no probada relevante para la resolución del presente asunto, el hecho de que no se aportara a este Tribunal lo solicitado a folios ciento treinta y siete y ciento treinta y ocho, es un punto que impide reconocer y eventualmente declarar la notoriedad de la marca **ËA**. Por todo lo anteriormente expuesto, no viene al caso ahondar sobre los demás agravios formulados por la apelante.

Finalmente sobre los agravios correspondiente a la mala fe y competencia desleal por parte de las actuaciones de la empresa **LEONA INTERNACIONAL S.A.**, coincide plenamente esta Autoridad con el Registro de la Propiedad Industrial, al determinar que no existe prueba que demuestre fehacientemente tal situación, y además en cuanto a la determinación de si existe o no competencia desleal, se reitera lo dicho por el **a quo**, toda vez que esta debe ser declarada por los tribunales ordinarios.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AP FOOTWEAR & LINGERIE S.A.**, y en consecuencia se debe confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AP FOOTWEAR & LINGERIE S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco minutos y tres segundos del veinticinco de abril de dos mil once, la cual se confirma, rechazando la solicitud de nulidad planteada contra el Registro Número **174594** de la marca “**ËAN LINGERIE**” (**DISEÑO**) en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa **LEONA INTERNACIONAL 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: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.