



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0563-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de registro de la marca “PERSAY \$ Diseño”

AVOS PRODUCTS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2-63411 (155165))

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 603-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con veinticinco minutos del once de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del once de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el siete de diciembre de dos mil nueve, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en la condición indicada, interpuso acción de nulidad contra la marca **“PERSAY & DISEÑO”**, inscrita el 07 de diciembre de 2005, bajo el **Registro No. 155165**, para proteger y distinguir *“perfumes, talcos, lociones de afeitar, shampoo, desodorantes”*, en Clase 3 de la nomenclatura internacional, cuyo titular es **SOTOMONTE SOCIEDAD ANÓNIMA**.



SEGUNDO. Que según resolución de las quince horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y ocho segundos del dieciséis de diciembre de dos mil nueve, se dio traslado al titular del distintivo marcario cuya nulidad se solicita, y éste se pronunció mediante escrito presentado ante el Registro el diecinueve de febrero de dos mil diez.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del once de junio de dos mil diez, resuelve rechazar la solicitud de nulidad interpuesta por la empresa Avon Products, Inc., quien inconforme apela, sin expresar agravios, y en virtud de haber sido admitido el recurso 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos probados que fueron enlistados en la resolución apelada, agregando únicamente que la inscripción de la marca relacionada se encuentra sustentada en los folios 75 y 76, de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos no demostrados los siguientes: **1.-** El registro o la solicitud de la marca BLACK SUEDE a nombre de la empresa accionante. **2.-** El uso anterior de la marca BLACK SUEDE por parte de la empresa Avon Products, Inc.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la acción de nulidad planteada por la empresa AVON PRODUCTS INC., en contra del signo marcario “PERSAY & Diseño” inscrito bajo Registro 155165, toda vez que tuvo por demostrado que no se transgrede el artículo 8, incisos c) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que la empresa solicitante de la nulidad no demuestra tener mejor derecho en virtud de un uso anterior de la marca “BLACK SUEDE”, ni que le haya dado la publicidad suficiente a dicho signo, al grado de que el mismo pueda considerarse como marca notoria. En consecuencia, y al no existir una marca debidamente inscrita o en proceso de inscripción, que resulte igual o similar a la que se pretende anular, no es necesario realizar un cotejo entre los signos que se alega son contrapuestos.

Por su parte, tanto en el escrito de apelación, como una vez conferida la audiencia de ley por este Tribunal de Alzada, la empresa solicitante omite expresar agravios, es decir, no expresa las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y en consecuencia no delimita los extremos que deben ser examinados por esta Autoridad. Sin embargo, por ser este Órgano de Alzada un contralor de la legalidad de las resoluciones que emanan de los Registros que conforman el Registro Nacional, una vez analizada la resolución venida en alzada concluye que, efectivamente no ha sido demostrado que la marca “BLACK SUEDE” ha sido utilizada; por la empresa accionante, en forma reiterada y con anterioridad al signo que solicita anular. Asimismo, se advierte al apelante, que no es suficiente para declarar la notoriedad de un signo marcario, el simple alegato por parte del mismo interesado, ya que la misma debe demostrarse y, siendo que en este caso, el apelante no aporta documento alguno que logre demostrar esa condición, no puede pretender una protección de tal grado por parte de la Autoridad Registral. Aunado a todos los anteriores argumentos, considera este Tribunal que los signos “BLACK SUEDE (DISEÑO)” y “PERSAY (DISEÑO)” no presentan ninguna similitud y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación



presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa Avon Products, Inc.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara sin lugar el Recurso de apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **AVON PRODUCTOS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del once de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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



DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33