



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0103-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “ANN TAYLOR”

ANNCO, INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-1133, Acumulado con No. 2012-1134, No. 2013-454, No. 2013-455 y No. 2013-456)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 628-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del catorce de agosto de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por **el Licenciado Oswald Bruce Esquivel**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ANNCO, INC**, sociedad existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta minutos, treinta y seis segundos del veintinueve de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de febrero de 2012, la **Licenciada Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-487-992, en representación de la empresa **HOLZER Y CÍA, S. A. DE C. V.**, sociedad constituida bajo las leyes de México, con establecimiento comercial y administrativo en ese país, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“ANN TAYLOR”**, para proteger y distinguir *“Aparatos e instrumentos ópticos, incluyendo lentes y estuches para lentes, anteojos (óptica), estuches para anteojos, monturas de anteojos,*



monturas de gafas, cristales de anteojos, cordones para anteojos, cadenas para anteojos, anteojos antirreflejo, estuches para gafas, lentes de contacto, estuches para lentes de contacto, artículos de óptica.” en **Clase 09** de la Nomenclatura Internacional. Dicha solicitud fue tramitada en el **Expediente No. 2012-1133**.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de febrero de 2012, la **Licenciada Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-487-992, en representación de la relacionada empresa **HOLZER Y CÍA, S. A. DE C. V.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**ANN TAYLOR**”, para proteger y distinguir “*Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases: artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos.*” en **Clase 14** de la Nomenclatura Internacional. Dicha solicitud fue tramitada en el **Expediente No. 2012-1134**.

TERCERO. Los edictos correspondientes a los Expedientes **No. 2012-1133** y **No. 2012-1134** fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2012, en razón de lo cual presentó oposición la empresa **ANNCO, INC**, representada por el **Licenciado Michael Bruce Esquivel**.

CUARTO. Que mediante tres escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero de 2013, el **Licenciado Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-943-799, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ANNCO, INC**, sociedad existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de las marcas de fábrica y comercio “**ANN TAYLOR**” en las clases internacionales 09, 14 y 25 respectivamente, para proteger y distinguir, : en **clase 09**: “*Anteojos, lentes, anteojos de sol, monturas de anteojos, monturas de anteojos de sol, y accesorios para anteojos. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización,*



de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores.” En **clase 14**: “Joyería, relojes y relojes de pulsera, metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de joyería e instrumentos cronométricos.” Y en **clase 25**: “vestido, calzado y sombrerería.” Dichas solicitudes fueron tramitadas en los **Expedientes Nos. 2013-454, 2013-455 y 2013-456**, respectivamente.

QUINTO. Los edictos relacionados con los **Expedientes Nos. 2013-454, 2013-455 y 2013-456**, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 13, 14 y 17 de junio de 2013.

SEXTO. Que mediante resolución de las ocho horas, veinte minutos, veinte segundos del 29 de octubre de 2013, el Registro de Propiedad Industrial resolvió la **acumulación** de los expedientes **Nos. 2012-1133, 2012-1134, 2013-454, 2013-455 y 2013-456**, relacionados con las solicitudes de registro de la marca “**ANN TAYLOR**” presentadas por las empresas **HOLZER Y CÍA, S.A. DE C. V.** y **ANNCO, INC.**, con el fin de que se resolvieran en forma conjunta.

SETIMO. En resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta minutos, treinta y seis segundos del 29 de octubre del dos mil trece, resolvió las solicitudes y oposición formuladas, expresando; “**...POR TANTO (...)** se resuelve: **I.-** Se tiene por no demostrada la notoriedad de las marcas **ANN TAYLOR**, en clases 9, 14 y 25 solicitadas por la empresa **ANNCO, INC.**, en los expedientes acumulados 2013-454, 2013-455 y 2013-456. **II.** Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por **MICHAEL BRUCE ESQUIVEL**, en su condición de apoderado de la empresa **ANNCO, INC.**, bajo los



expedientes 2012-1133 y 2012-1134, contra la solicitud de inscripción de las marcas “ANN TAYLOR” en clase 9 y 14 presentadas por DENISE GARNIER ACUÑA, en su condición de apoderada de HOLZER Y CIA, S.A. DE C.V., las cuales se acogen. **III. Se rechaza** la solicitud de inscripción de las marcas “ANN TAYLOR”, en clases 9, 14 y 25 internacional, tramitadas bajo los expedientes 2013-454, 2013-455 y 2013-456, los cuales fueron acumulados en el presente asunto. [...]NOTIFÍQUESE...”

OCTAVO. Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Oswald Bruce Esquivel**, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal de Alzada.

NOVENO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como probados los siguientes hechos, de interés para la resolución de este proceso:

I.- Que la empresa ANNCO INC. tiene inscrita la marca “ANN TAYLOR” en varios países alrededor del mundo, a saber:

- I.1.- Estados Unidos de América:** 1) “ANN TAYLOR” Registro No. **1,789,470**, inscrita el 24 de agosto de 1993, en Clases 25 y 42 (Folio 125 a 132). 2) “ANN TAYLOR” Registro No **1,782,601**, inscrita el 20 de julio de 1993, en Clase 14 (Folio 133 a 138). 3) “ANN TAYLOR” Registro No. **1,444,585**, inscrita el 23 de junio de



1987, en Clase 42 (Folio 139 a 143). **4) “ANN TAYLOR”** Registro No. **3,876,692**, inscrita el 16 de noviembre de 2010, en Clase 35 (Folio 164 a 169). **5) “ANN TAYLOR LOFT”** Registro No **3,852,568**, inscrita el 28 de setiembre de 2010, en Clases 25 Y 35 (Folio 170 a 175). **6) “ANNTAYLOR LOFT”** Registro No. **3,202,185**, inscrita el 23 de enero de 2007, en Clase 25 (Folio 176 a 181). **7) “ANNTAYLOR”** Registro No. **3,090,418**, inscrita el 09 de mayo de 2006, en Clase 09 (Folio 182 a 187). **8) “ANN TAYLOR LOFT”** Registro No **2,825,310**, inscrita el 23 de marzo de 2004, en Clase 14 (Folio 188 a 193). **9) “ANNTAYLOR LOFT”** Registro No. **2,704,411**, inscrita el 08 de abril de 2003, en Clase 09 (Folio 194 a 199). **10) “ANNTAYLOR LOFT”** Registro No. **2,334,051**, inscrita el 28 de marzo de 2000, en Clase 25 (Folio 200 a 204).

I.2.- México: “ANNTAYLOR” bajo los Registros No. **1242324**, inscrita el 08 de abril de 2011, en Clase 03 (Folio 162 de Legajo de Prueba, Tomo II). No **1267567**, inscrita el 17 de agosto de 2011, en Clase 24 (Folio 163 de Legajo de Prueba, Tomo II). No. **816951**, inscrita el 30 de setiembre de **2003**, en Clase 25 (Folio 164 de Legajo de Prueba, Tomo II). No. **1052869**, inscrita el 01 de agosto de 2007, en Clase 18 (Folio 165 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.3.- Bolivia: “ANN TAYLOR” bajo el Registro No. **140717-C**, inscrita el 12 de noviembre de 2013, en Clase 25 (Folio 167 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.4.- Brasil: “ANN TAYLOR” bajo el Registro No. **817167110**, inscrita el 01 de abril de **1993**, en Clases 25, 10, 20 y 30 (Folio 168 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.5.- Colombia: “ANN TAYLOR” bajo el Registro No. **285384**, inscrita el 21 de julio de 2004, en Clase 25 (Folio 169 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.6.- República Dominicana: “ANN TAYLOR” bajo el Registro No. **150405**, inscrita el 15 de octubre de 2005, en Clase 25 (Folio 170 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.7.- El Salvador: “ANN TAYLOR” bajo el Registro No. **62**, Libro 056, Folios 125-126, inscrita el 24 de enero de 2006, en Clase 25 (Folio 171 de Legajo de Prueba, Tomo II).



I.8.- Guatemala: “ANN TAYLOR” bajo el Registro No. **160993**, inscrita el 26 de enero de 2009, en Clase 25 (Folio 172 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.9.- Honduras: “ANN TAYLOR” bajo el Registro No. **121834**, inscrita el 2 de octubre de 2012, en Clase 25 (Folio 173 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.10.- Paraguay: “ANN TAYLOR” bajo el Registro No. **375882**, inscrita el 21 de febrero de 2013, en Clase 25 (Folio 174 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.11.- Registro en la **OAMI** de las marcas: **ANN TAYLOR. No. 010004265**, 13 de octubre de 2011, en Clases 03, 09 y 14 (folios 227 a 232 de Legajo de Prueba, Tomo II) y **ANN TAYLOR. No. 003700101**, 29 de marzo de **2007**, en Clases 18, 25 y 35 (folios 233 a 235 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.12.- Certificado de Registro emitido por la **Oficina Internacional de la OMPI**, del Registro Internacional de la Marca **ANN TAYLOR, No. 1150803**, propiedad de AnnCo Inc., inscrita el 17 de diciembre de 2012 en clases 14, 18, 25 y 35 (Folio 237 de Legajo de Prueba, Tomo II).

I.13.- Australia: Certificado de Registro emitido por el Departamento de Propiedad Intelectual de Australia de las marcas: **a) “ANN TAYLOR”** inscrita en clase 35 bajo el Registro No. **1469950**, con fecha de presentación el 17 de enero de 2012, **b) “ANN TAYLOR LOFT”** inscrita en clase 35 bajo el Registro No. **1471945**, con fecha de presentación el 31 de enero de 2012, y **c) “ANN TAYLOR LOFT”** inscrita en clases 18 y 35 bajo el Registro No. **1472689**, con fecha de presentación el 3 de febrero de 2012, todas a nombre de la empresa estadounidense Annco, Inc. (folios 567 a 569 y su traducción y certificación a folios 556 y 557 del expediente).

II.- Que dentro de los registros de la marca “ANN TAYLOR”, cuyos certificados constan en el expediente, se verifica que muchos de ellos son anteriores a la solicitud de inscripción presentada por la empresa Holzer y Cía, S. A. de C.V. en Costa Rica, (folios 162 a 166, 168 a 172 y 227 a 235, Tomo II de Legajo de Prueba).



III.- Que la marca “ANN TAYLOR” ha sido publicitada desde el año 1985 en periódicos y revistas de circulación internacional, tales como: ELLE, InStyle, Vogue, Marie Claire, Cosmopolitan, People y Glamour, (Folios 946 a 1186 Tomo IV de Legajo de Prueba).

IV.- Que la empresa ANNCO INC ha promocionado y difundido su marca “ANN TAYLOR”, a través de diversos medios de comunicación colectiva, series televisivas, películas y periódicos. Y ha patrocinado a actrices y modelos de gran fama a nivel mundial, (Folios 848, 851, 861, 879, 883, 901, 914, 923, 924, 933-934, 936-937, 941-942, 1195 a 1209, 1234, 1243, 1269, 1299, 1308 a 1608, de los Tomos IV y V de Legajo de Prueba).

V.- Que ANNCO INC ha promocionado sus colecciones de ropa y accesorios desde el año 2000, según las estaciones del año, en diferentes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. (Folios 242 a 569 Tomos II y III de Legajo de Prueba).

VI.- Que la empresa ANNCO INC, ha defendido su marca ANN TAYLOR en países como Colombia, Perú y Ecuador, logrando impedir que se concediera el registro de dicho signo a favor de empresa HOLZER Y CIA, S.A. DE C. V., (Tomo 7 ver documentos aportados en sobre manila).

VII.- Que la Oficina de Marcas Comerciales de Camberra, Australia, declaró que el signo ANN TAYLOR, propiedad de ANNCO INC: *“tiene alta notoriedad para ofrecer gafas, joyería y relojes entre otros artículos”*, (Folio 546)

VIII.- Que el Instituto Federal de la Propiedad Industrial (FIPS) de Moscú, Rusia, reconoció que el signo ANN TAYLOR es: *“...considerada un clásico de la moda estadounidense destinada a las mujeres de carrera profesional y muy popular entre las numerosas “mujeres de negocios” en los EE.UU....”* (folios 583 y 584).)

IX.- Que la empresa ANNCO INC ha realizado importantes gastos de comercialización de sus



marcas, los que ascendieron a un 4.1% de sus ventas netas en el año fiscal 2012 y de un 4.0% de sus ventas netas en los años fiscales 2010 y 2011, (folios 1305 Tomo III y su traducción en certificación No. 135 visible en el Tomo I, ambos de Legajo de Prueba)

X.- Que los locales de la empresa ANNCO INC generaron ventas netas por montos que ascienden a los \$2.073.146, \$1.980.195.000 y \$2.375.509 (todos expresados en miles de dólares), durante los años 2006, 2011 y 2013 respectivamente (folios 587, 593, 598 Tomo III y su traducción en certificación No. 127 visible en el Tomo I, ambos de Legajo de Prueba).

XI.- Que las ventas netas reportadas por la empresa ANNCO INC, provenientes de su marca ANN TAYLOR ascendieron a \$945,224 miles de dólares en el período fiscal que terminó el 02 de febrero del año 2013, (folio 599 Tomo III y su traducción en certificación No. 127 visible en el Tomo I, ambos de Legajo de Prueba).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial no tuvo por demostrada la notoriedad de la marca de la empresa opositora, en razón de lo cual consideró que la solicitante HOLZER Y CIA, S.A. DE C.V. ostenta un derecho de prelación, en virtud de haber solicitado la inscripción con anterioridad. Asimismo determinó que tanto la marca solicitada por la empresa HOLZER Y CIA, S.A. DE C.V. como la pedida por la opositora ANNCO, INC, se refieren a signos denominativos iguales. A lo anterior se suma que existe identidad y relación entre los productos que cada una pretende proteger, lo cual impide su coexistencia registral y por ello concedió al solicitante el registro de la marca, denegando tanto la oposición como la solicitud de la empresa ANNCO, INC.

Inconforme con lo resuelto la representación de la opositora y apelante, manifestó en sus agravios que la marca *ANN TAYLOR* propiedad de su representada es **famosa y notoria** y



por ello merece una protección especial y le asiste un mejor derecho para solicitar su registro e impedir que terceros lo hagan. Fundamenta ese alegato en que: *i)* ha sido reconocida como marca notoria en al menos dos países miembros del Convenio de París (Australia y Rusia); *ii)* es conocida por gran parte del público al que va dirigida; *iii)* su representada invierte grandes sumas de dinero en su mercadeo; *iv)* ha sido mencionada en importantes series de televisión y películas; *v)* su representada ha realizado distintas acciones alrededor del mundo para defender su marca. Agrega que la empresa **HOLZER Y CIA, S.A. DE C.V.** presentó su solicitud de registro de mala fe y cometiendo actos de competencia desleal, ya que tiene conocimiento previo de la existencia de la marca de su representada. Indica que es evidente la posibilidad de provocar riesgo de confusión en el consumidor y por ello no puede concederse el registro a esta compañía. Con el objeto de respaldar documentalmente sus afirmaciones, indica el recurrente que aporta abundante material probatorio dentro del cual se encuentran la declaratoria de notoriedad de su marca ANN TAYLOR en Australia y Rusia, reportes de los volúmenes de ventas, certificaciones de los registros a su favor a nivel mundial, catálogos de productos, publicaciones dirigidas a hispanos, publicaciones en medios internacionales, anuncios varios, seguidores en facebook, certificación de documentos relativos a acciones de defensa de su marca ante la pretensión de la empresa Holzer y Cía, S.A. de C. V. en diferentes países: Honduras, Ecuador, Perú y Colombia y Australia. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el recurrente se revoque la resolución que impugna, se declare con lugar su oposición y se rechace el registro de la marca “**ANN TAYLOR**” solicitada por **HOLZER Y CIA, S.A. DE C.V.**

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS. En primer término, conviene referir que, de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo ésta la esencia del derecho de exclusiva que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas



de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Bajo tal entendimiento, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar **riesgo de confusión** o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En otro orden de cosas, respecto del tema de la protección de las **marcas notorias**, considera oportuno este Órgano de Alzada, destacar lo que la doctrina ha señalado:

“...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” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

De tal manera, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, 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, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, 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.” (Agregado el énfasis)

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”.

Habiéndose establecido con claridad, 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...”*

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.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de 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 tesitura, en el **Voto No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, 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...”.* (Suplida la negrita)

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. DE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA RECURRENTE. De previo a lo que será desarrollado en este considerando, resulta oportuno advertir tanto a las partes interesadas en estas diligencias como al Registro de la Propiedad Industrial que, en cuanto al valor probatorio que pueda darse a los certificados de inscripción en otros países respecto de la eventual notoriedad de un signo distintivo, este Tribunal Registral Administrativo considera que, si bien es cierto, estos por sí solos no comprueban más que el hecho de estar inscritos en otras latitudes, al ser valorados en conjunto con otras probanzas y al ser relacionados con otros elementos probatorios pueden constituirse en idóneos para resolver casos concretos.

En el presente asunto, como argumento principal la empresa accionante, ANNCO, INC., alegó la notoriedad de su marca “ANN TAYLOR”, aportando en esta Segunda Instancia abundante prueba con el fin de demostrar su dicho. En este sentido, al realizar una valoración amplia de ésta y de lo alegado por la apelante, considera este Tribunal que algunos de los documentos aportados, (los cuales cuentan con el respectivo apostillado, certificación



notarial y traducción), resultan prueba idónea y útil para el dictado de la presente resolución.

En este sentido, al aplicar los criterios contenidos en el artículo 45 de la Ley de rito, con el objeto de reconocer la notoriedad al caso bajo estudio, al analizar **la extensión del conocimiento, de la marca en disputa, por el sector pertinente del público**, (inciso a), así como de **la intensidad y el ámbito de su difusión y publicidad o promoción** (inciso b), este Órgano de Alzada verificó que la empresa ANNCO INC ha promocionado y difundido su marca **“ANN TAYLOR”**, mediante múltiples medios, tales como revistas de circulación internacional, periódicos, televisión e incluso en el cine. Ha patrocinado actrices y modelos de renombre, tales como: Kate Hudson, Katie Holmes, Demi Moore, Naomi Watts, Heidi Klum y Mila Jovovich. Asimismo, esta empresa ha promocionado sus colecciones de ropa y accesorios desde el año 2000, de acuerdo a las distintas épocas y estaciones del año.

Bajo ese entendimiento, mediante los certificados de registro indicados en el hecho probado número I, ante este Tribunal se ha acreditado en forma fehaciente la inscripción de la marca **ANN TAYLOR**, por parte de la empresa opositora **ANNCO, INC.**, en diferentes países del mundo. Registros que, si bien es cierto, comprueban solamente el hecho de que la marca está inscrita en esos Estados, no comprueban su uso en ellos. Por ende, es importante determinar junto con el resto de documentos probatorios que se han indicado en los hechos probados, si esa marca es conocida por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos que protege.

En este sentido, esos certificados comprueban el **origen y la antigüedad de la marca** (inciso c del artículo 45), siendo que su origen data del año 1954 y existe en los Estados Unidos el Registro de **“ANN TAYLOR”** No. 1,444,585 desde el año 1987 y otros de años posteriores, en México desde el año 2003, Brasil desde el año 1993, en Colombia desde el año 2004, en República Dominicana desde el 2005, en El Salvador del año 2006, en Guatemala desde el año 2009 y en la OAMI desde el 2007. Este hecho denota que su titular se ha preocupado por obtener protección a nivel legal en muchos países del mundo con mucha anterioridad a la



solicitud de registro del signo en nuestro país por parte de la empresa HOLZER Y CÍA, S.A. DE C.V.

Aunado a esto, también han sido aportados documentos que demuestran que la marca “ANN TAYLOR” ha sido publicitada desde el año 1985 en periódicos y revistas de circulación internacional, tales como: ELLE, InStyle, Vogue, Marie Claire, Cosmopolitan, People y Glamour, y muchos otros, entre ellos la publicidad de las colecciones de ropa de otoño 2000, otoño 2002, primavera 2003, otoño 2003, verano 2006, primavera 2006, verano 2007, verano 2010, otoño 2010 y primavera 2010, de los cuales se logra comprobar que efectivamente la marca en discusión no solo está inscrita, sino también que se usa en el mercado y que el consumidor la conoce, resultando éstos elementos probatorios que son indicativo de que la marca está inserta en el mercado y figura dentro de éste, como un bien jurídico dentro del tráfico comercial, es decir que ha sido objeto de **uso constante por parte de su titular**.

En relación con el **análisis de producción y mercadeo de los productos a que se refiere la marca** (inciso d), además de las probanzas respecto de la promoción y publicidad que de sus productos ha hecho la empresa ANNCO INC, consta dentro de este expediente, que ha realizado importantes gastos en la comercialización de éstos, los cuales en el año fiscal 2012 ascendieron a un 4.1% de sus ventas netas, (que en ese año fueron de 2,212,493 miles de dólares) y de un 4.0% de sus ventas netas en los años fiscales 2010 y 2011, (que fueron respectivamente de 1,828.523 y 1.980.195 miles de dólares)

Aunado a los anteriores criterios, debe analizarse también el cumplimiento de los factores contenidos en el **artículo 2 1)b)** la **Recomendación Conjunta**, a saber:

Respecto del inciso 4 de dicho literal, sea la **duración y alcance geográfico** del signo pretendido, éstos logran definirse a partir tanto de los registros que a través de los años y en distintas latitudes ha logrado la empresa ANNCO INC, como la defensa que ha ejercido en países como Colombia, Perú y Ecuador, logrando impedir que se concediera el registro de dicho signo a favor de empresa HOLZER Y CIA, S.A. DE C. V.



Adicionalmente, la parte recurrente aporta copia debidamente certificada y apostillada de dos documentos que resultan de vital importancia para lo que se resuelve en este asunto, el primero que corresponde al Primer y Segundo Informe Adverso emitidos el 03 de agosto de 2013 y el 27 de marzo de 2013 por la **Oficina de Marcas Comerciales de Camberra, Australia**, mediante el cual se rechaza la solicitud de registro de la marca ANN TAYLOR, presentada por HOLZER Y CÍA, S.A. DE C.V. (solicitud No. 1487670) por encontrarse registrado ese mismo signo a favor de la empresa Annco, Inc. bajo los registros Nos. 1469950, 1471945 y 1472689 para las clases 18 y 35, manifestando la autoridad registral australiana que: *“...Sección 44 Objeción [...] Como se señala en el primer informe, la búsqueda reveló que el registrante Annco Inc. se considera que tiene alta notoriedad para ofrecer gafas, joyería y relojes entre otros artículos. Esto propició el fundamento para justificar que los productos objeto de la presente solicitud son un enfoque particular de los servicios de ventas al detalle ofrecidos por la registrante de las marcas en conflicto...”* (folio 546).

El segundo de dichos documentos, es el Aviso Legal del examen de congruencia con la ley, correspondiente al estudio de registrabilidad de la marca ANN TAYLOR (solicitud No. 2012734495), presentada en Rusia por ANNCO, INC., en donde el **Instituto Federal de la Propiedad Industrial (FIPS) de Moscú, Rusia** expresa: *“...Realizado el examen de la designación verbal “ANN TAYLOR” para distinguir productos comprendidos en las clases 9 y 14 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, se determinó que, según los datos obtenidos a través de Internet, representa la marca comercial Ann Taylor, considerada como un clásico de la moda estadounidense destinadas a las mujeres de carrera profesional y muy popular entre las numerosas “mujeres de negocios” en los E.E.U.U. La compañía estadounidense Ann Taylor, dedicada a la producción y distribución de prendas de vestir, calzado, accesorios y perfume para mujeres, fue fundada en 1954 por Richard Liebeskind, hijo de un sastre. El nombre de la tienda viene de un vestido femenino del mismo nombre, uno de los modelos más populares vendidos en la tienda de su padre. Hoy en día “Ann Taylor”*



cuenta con cerca de 1000 tiendas en los E.E.U.U., con casi 6000 empleados trabajando en la compañía. [...] Además, la designación propuesta resulta semejante en grado de confusión a la marca “ANN TAYLOR” solicitada previamente por HOLZER Y CIA, S.A. DE C.V., [...] (sol. #2012724924, prioridad 13/07/2012, tramitación no finalizada), para los productos homogéneos de las clases 9 y 14...” (folios 583 y 584).

De tal manera, en el primero de estos documentos la autoridad registral australiana deniega el registro del signo a favor de Holzer y Cía, S. A. de C. V. por encontrarse inscrito previamente a favor de Annco, Inc. respecto de los cuales indica que: “...*el registrante Annco Inc. se considera que tiene alta notoriedad para ofrecer gafas, joyería y relojes entre otros artículos...*” y siendo que ese país es miembro del Convenio de París, debe obligatoriamente aplicarse lo dispuesto en el inciso e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que debe rechazarse la pretensión de la empresa solicitante Holzer y Cía, S. A. de C. V., en razón de que el signo propuesto por la apelante ha sido considerado como notorio en Australia.

Por otra parte, si bien es cierto el segundo documento no constituye una declaratoria expresa de la notoriedad de la marca ANN TAYLOR de Annco, Inc., por parte de la autoridad rusa, en ese Aviso Legal de su examen de congruencia con la ley hace una mención expresa en el sentido de que: “...*la marca comercial Ann Taylor, considerada como un clásico de la moda estadounidense destinadas a las mujeres de carrera profesional y muy popular entre las numerosas “mujeres de negocios” en los E.E.U.U. La compañía estadounidense Ann Taylor, dedicada a la producción y distribución de prendas de vestir, calzado, accesorios y perfume para mujeres, fue fundada en 1954 por Richard Liebeskind...*”, lo cual sí es un reconocimiento del prestigio, la fama y antigüedad de dicho signo, así como su origen en los Estados Unidos.

Estas manifestaciones vertidas tanto por la Autoridad Administrativa encargada del registro de marcas en Australia, como en la Federación Rusa, países miembros del Convenio de París,



logra acreditar que se ha extendido al público el conocimiento de los productos que protege y que éstos han sido puestos en el mercado satisfactoriamente, situación que obliga a reforzar la protección de la misma, frente a aquellas que pretendan aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado, siendo además que con dichas declaraciones se comprueba **la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos** sobre la marca y su **reconocimiento como notoriamente conocida por las autoridades competentes**, que son criterios también establecidos en el inciso 5 del artículo 2 1)b) de la Recomendación.

Por último, en lo que se refiere al **valor asociado a la marca** (inciso 6 del artículo 2 1)b) de la Recomendación, han sido aportados al expediente estudios presentados por la empresa ANNCO INC que expresan, entre otros, las ventas netas y el margen bruto de ganancias generadas como resultado de la comercialización de sus marcas “ANN TAYLOR”, “ANN TAYLOR LOFT” y “LOFT”, en los períodos fiscales que van de los años 2002 a 2013, (todos ellos expresados en miles de dólares):

Información sobre el Estado de Resultados Consolidados

| Período fiscal | Ventas netas | Margen bruto |
|--------------------|--------------|--------------|
| 02 de febrero 2002 | \$1,299,573 | \$ 647,765 |
| 01 de febrero 2003 | \$1,380,966 | \$ 747,493 |
| 31 de enero 2004 | \$1,587,708 | \$ 866,245 |
| 29 de enero 2005 | \$1,853,583 | \$ 947,548 |
| 28 de enero 2006 | \$2.073.146, | \$1,056,024 |
| 03 de febrero 2007 | \$2,342,907 | \$1,257,010 |
| 02 de febrero 2008 | \$2,396,510 | \$1,251,264 |
| 31 de enero 2009 | \$2,194,559 | \$1,054,806 |
| 30 de enero 2010 | \$1,828,523 | \$ 994,335 |
| 29 de enero 2011 | \$1.980.195 | \$1,103,994 |
| 28 de enero 2012 | \$2,212,493 | \$1,208,143 |
| 02 de febrero 2013 | \$2.375.509 | \$1,302,342 |



Es decir, que los locales generaron ventas netas superiores a los 1,299 miles de millones de dólares que se ha mantenido durante los años 2002 a 2013. Siendo que solamente la marca ANN TAYLOR reportó ventas netas que ascendieron a los \$945,224 miles de dólares en el período fiscal que terminó el 02 de febrero del año 2013. Lo cual evidencia el alto valor asociado a la marca en el mercado.

Por lo expuesto, determina este Órgano de Alzada que el presente asunto se configura dentro de lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esto es, ha sido demostrada la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, la intensidad, ámbito de difusión, y promoción de la marca, la antigüedad y su uso constante en el mercado, así como el mercadeo de sus productos. Asimismo se verifica que la marca ANN TAYLOR, cuyo registro en nuestro país pretende la empresa ANNCO INC., cumple también con los criterios establecidos en el artículo 2 1)b) de la Recomendación Conjunta, a saber, la duración y alcance geográfico, la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y su reconocimiento como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

Dado lo anterior, este Tribunal debe **reconocer la notoriedad** de la marca “ANN TAYLOR” solicitada por la empresa ANNCO, INC., condición que ya fue declarada por la autoridad de Australia, sea la **Oficina de Marcas Comerciales de Camberra**.

SEXTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Reconocida la condición de notoriedad del signo de la empresa opositora, debe ahora este Tribunal avocar su análisis a determinar si el signo solicitado por la empresa HOLZER Y CÍA, S.A. DE C.V. es igual o similar a la marca que con anterioridad fue definida como notoria.

Así las cosas, al comparar los signos en pugna; resulta evidente para este Órgano de Alzada, que ambos son idénticos y que su objeto de protección está estrechamente relacionado. Por lo



anterior considera este Tribunal que puede existir un riesgo de confusión con evidente perjuicio para el consumidor, toda vez que el solicitado por Holzer y Cía, S. A. de C. V., lo es para proteger: *“Aparatos e instrumentos ópticos, incluyendo lentes y estuches para lentes, anteojos (óptica), estuches para anteojos, monturas de anteojos, monturas de gafas, cristales de anteojos, cordones para anteojos, cadenas para anteojos, anteojos antirreflejo, estuches para gafas, lentes de contacto, estuches para lentes de contacto, artículos de óptica.”* en **clase 09** y para *“Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases: artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos.”* en **clase 14** de la Nomenclatura Internacional, en tanto que el pretendido por la apelante, Ancco Inc. es para proteger y distinguir en **clase 09**: *“Anteojos, lentes, anteojos de sol, monturas de anteojos, monturas de anteojos de sol, y accesorios para anteojos. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores.”* En **clase 14**: *“Joyería, relojes y relojes de pulsera, metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de joyería e instrumentos cronométricos.”* Y en **clase 25**: *“vestido, calzado y sombrerería.”*, es decir, que corresponden a productos relacionados.

De tal modo, admitir la inscripción de la marca solicitada sería violatorio del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe la registración de una marca que reproduzca totalmente, un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París -el cual Costa Rica suscribió y ratificó- por el sector del



público pertinente, o en los círculos empresariales y que pertenezca a un tercero, cuando ello cause un riesgo de confusión o asociación.

Por todas las consideraciones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta minutos, treinta y seis segundos del veintinueve de octubre del dos mil trece, la cual se revoca para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a **denegar** la solicitud de inscripción de las marcas “*ANN TAYLOR*” en clases 09 y 14, presentadas por la empresa **HOLZER Y CÍA, S.A. DE C. V.** y tramitadas bajo los expedientes números 2012-1133 y 2012-1134. Asimismo, en virtud del reconocimiento de la condición de notoriedad de la marca “*ANN TAYLOR*” que fuera solicitada por la empresa **ANNCO, INC.** en Clases 09, 14 y 25 Internacional y al haber sido rechazada la solicitud presentada por **HOLZER Y CÍA, S.A. DE C. V.**, este Tribunal declara con lugar la solicitud de inscripción de las marcas de la opositora y ahora también recurrente, tramitadas bajo los expedientes números 2013-454, 2013-455 y 2013-456.

SETIMO. 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, Ley No. 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal **declara CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Oswald Bruce Esquivel**, en representación de la empresa opositora **ANNCO, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta minutos, treinta y seis segundos del veintinueve de octubre del dos mil trece, la cual



SE REVOCA. En consecuencia, se deniegan las solicitudes de inscripción de la marca “**ANN TAYLOR**” en clases 09 y 14, presentadas por la empresa **HOLZER Y CÍA, S.A. DE C. V.** y tramitadas bajo los expedientes **No. 2012-1133** y **No. 2012-1134**, admitiendo la oposición interpuesta por **ANNCO, INC.** Asimismo **SE ADMITE** el registro de las marcas “**ANN TAYLOR**” en Clases 09, 14 y 25 de la Nomenclatura Internacional y tramitadas bajo los expedientes No. **2013-454**, **No. 2013-455** y **No. 2013-456**, solicitadas por la empresa opositora y apelante **ANNCO, INC.**, respecto de las cuales se **reconoce la notoriedad**. 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:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33