



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0039 TRA-PI**

**Oposición a la inscripción de la Marca “ENJOY”**

**MARIO ROJAS VILLANEA, apoderado de HUMBERTO VELEZ GONZÁLEZ,  
apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2013-8585 (233852))**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

**VOTO N° 680-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil quince.**

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mario Rojas Villanea, mayor, empresario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno quinientos ochenta y tres trescientos cincuenta y ocho, apoderado especial del señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ**, de nacionalidad colombiana con identificación 70547334 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y dos minutos treinta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de mayo de dos mil catorce el señor Mario Rojas Villanea, en su condición de apoderado especial del señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ**, dentro de los argumentos en un recurso de revocatoria y apelación en subsidio presentado en el expediente



2013-9588 interpone acción de nulidad contra la marca de fábrica y de comercio



en clase 25 internacional para proteger y distinguir: "prendas de vestir".

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las quince horas cuarenta y ocho minutos siete segundos del once de agosto de dos mil catorce, procede a dar traslado de la solicitud de nulidad planteada por el señor Mario Rojas Villanea, apoderado



especial de JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ, contra la marca registro número 233852, por un término de un mes el cual protege prendas de vestir en clase 25 propiedad de ALEXANDER HERRERA VILLALOBOS. Mediante escrito presentado el 2 de setiembre de 2014 por el señor Ricardo Cordero Vargas apoderado especial de Alexander Herrera Villalobos contesta la solicitud de nulidad planteada y solicita se rechace la misma.

**TERCERO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas treinta y dos minutos treinta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil catorce, resolvió "...se procede a: Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la marca



inscrita el 21 de febrero de 2014 bajo el registro número 233852, y con vencimiento el 21 de febrero de 2024, que distingue en clase 25 internacional prendas de vestir, propiedad de ALEXANDER HERRERA VILLALOBOS cédula 1-0835-0160.

**CUARTO.** Que el señor Mario Rojas Villanea, apoderado especial del señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ**, presentó recurso de apelación contra la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y dos minutos treinta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil catorce.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

1-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de



**ALEXANDER HERRERA VILLALOBOS**, el signo *Enjoy Nature* bajo el registro número 233852 para proteger en clase 25:”*Prendas de vestir*”. (Ver folio 155).

2- Que el señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ** de fecha 5 de noviembre de 2013, solicitó la inscripción de la marca **ENJOY TECHNICAL SPORTSWEAR (DISEÑO)** bajo el expediente 2013-9588, para proteger en clase 25 internacional: vestidos, calzados, sombrería, cuyo estatus administrativo actual, es con suspensión de oficio esperando las resultas de la presente acción. (ver folio 72 )

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista el siguiente:



1- Que el apoderado especial del señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ**, demostrara un uso real y efectivo de la marca **ENJOY TECHNICAL SPORTSWEAR (DISEÑO)** así como la notoriedad en Costa Rica.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial procedió a rechazar la solicitud de nulidad presentada por el apoderado especial del señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ** contra el signo



*al considerar “...En el presente caso, el accionante alega que la marca **ENJOY TECHNICAL SPORTSWEAR (DISEÑO)** se encuentra inscrita en Colombia, Puerto Rico y otros países, es notoriamente conocida y por lo tanto la misma debe ser objeto de la protección especial que establece nuestra legislación (...) El accionante menciona que su marca se encuentra inscrita en muchos países, no obstante no aporta ni un solo certificado de inscripción que demuestre tal aseveración, asimismo pese a que los hubiese aportado, es importante resaltar, que el hecho de que una marca cuenta con múltiples registros o solicitudes en otros países, no es prueba suficiente para determinar la notoriedad de un signo(...) Respecto a las copias certificadas de los documentos obtenidos de las páginas web, que se aportan como prueba es importante mencionar que los documentos obtenidos de la web, no son prueba suficiente como para determinar la notoriedad de un signo.(...) Por lo anterior, es claro que el accionante no logró demostrar que el signo que solicita corresponde a una marca notoriamente conocida, y en virtud de ello considera esta oficina que la*



*inscripción del signo **Enjoy Nature**, no transgredió el inciso e del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni la normativa relevante al efecto.*



El apoderado especial del señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ**, indica que se aporta prueba fehaciente que demuestra el registro del signo **ENJOY TECHNICAL SPORTSWEAR (DISEÑO)** en la república de Colombia siendo propietario la misma persona solicitante en Costa Rica, agrega que no se puede cuestionar la fe pública notarial ya que las impresiones de páginas web fueron debidamente certificadas y con las direcciones las cuales pueden ser corroboradas por los juzgadores por ser un medio de acceso público.

**CUARTO. EN CUANTO AL USO ANTERIOR DE LA MARCA** En cuanto al uso anterior alegado por el apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios se pone en el comercio y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, indica expresamente en lo que interesa: “...*que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)*” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “*que la marca debe ser usada*”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo: por el titular, licenciataria u otra persona autorizada.

Continua indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “*Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro*”, con lo que establece un requisito material, “*el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada*”, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

En el presente caso si bien es cierto el señor Mario Rojas Villanea aporta documentos con el fin de demostrar el uso anterior de la marca “**ENJOY TECHNICAL SPORTSWEAR (DISEÑO)**”, la documentación aportada así como los registros de otros países, no se puede contemplar como válida y suficiente; ya que, no se demuestra que se ha usado en el territorio nacional y conforme al principio de territorialidad, el uso de la misma debe circunscribirse al



ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan por ese hecho gozar del derecho de exclusividad en nuestro país.

Al respecto resulta de relevancia hacer mención al voto dictado por este Tribunal Registral Administrativo # 1139-2009 de las ocho horas con cuarenta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve el cual señala:

*“(...) así también certificaciones de la inscripción de la marca en esos países, y otros como Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador; también el registro de la señal de propaganda “Scott cuida tu familia”, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Aunque para este Tribunal, dicha documentación le merece la credibilidad sobre la inscripción de la marca en esas naciones y su comercialización intensa en algunos de ellos, la misma no resulta relevante en el sub judice, porque el uso anterior de una marca a fin de evitar su cancelación, debe probarse y circunscribirse al ámbito territorial del Estado donde esté protegida, pues no estamos discerniendo sobre la eventual notoriedad de la marca, sino que lo que interesa es probar su uso real y efectivo en el mercado interno, su explotación comercial conforme la realidad económica de un país determinado.”*

Conforme lo indicado, el aquí apelante no demuestra el uso de la marca **“ENJOY TECHNICAL SPORTSWEAR (DISEÑO)”**, en Costa Rica, no obstante sí en otros países como por ejemplo Colombia, Puerto Rico, sin embargo en aplicación del principio de territorialidad, el uso debe ser en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, situación que no se presenta en el asunto de análisis.

El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:



“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p. 74.**



De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. En cuanto a la validez de los registros extranjeros, la misma ha sido sostenida en la siguiente jurisprudencia: Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Es importante señalar que respecto a los agravios planteados por el señor Mario Rojas Villanea, relativos 1- a que no se puede dudar de las páginas web certificadas bajo la fe pública notarial, al respecto el se debe señalar que el Registro no puso en duda la fe pública notarial bajo la cual fueron expedidas las certificaciones de las páginas web, sin que, respecto de su contenido no las consideró suficientes para comprobar una notoriedad, con lo cual está de acuerdo este Tribunal, ya que anunciar o poner a disposición productos a través de una página web es actualmente un procedimiento normal en el comercio, pero nada nos dice respecto si la marca ha alcanzado un nivel de aceptación mayor entre los consumidores que el resto de sus competidores. 2- Respecto al agravio de que estamos en presencia de derechos internacionales que deben ser respetados, se debe señalar que los derechos marcarios no son internacionales, sino más bien nacionales de acuerdo al principio de territorialidad (art.6 inc.1 y 3 CUP), por lo tanto el hecho de que la marca se encuentre otorgada en otros países no implica la obtención automática de un derecho en Costa Rica. 3-En cuanto al agravio de que al estar la marca utilizada en varios países, le corresponde la prioridad, ninguna notoriedad ni ningún uso en Costa Rica han sido demostrados y se le aplica el principio de territorialidad y





por último en cuanto a su alegato de que el titular costarricense actuó de mala fe y abusando del derecho, se ha de indicar que el simple hecho de que una persona solicite una marca similar a una extranjera no impone de inmediato la existencia de mala fe, para su declaratoria éste debe demostrarse, situación que no ocurrió en el presente caso.

El apelante no aporta prueba que demuestre el uso reiterado de la marca en el territorio nacional, tales como facturas de sus representantes en Costa Rica para la comercialización y venta de productos que protege la marca “**ENJOY TECHNICAL SPORTSWEAR (DISEÑO)**” a través de los años, tampoco aporta material publicitario donde se demuestren las campañas de publicidad del producto en el territorio nacional, ni ningún otro documento con ese carácter.

Conforme lo indicado considera este Tribunal que el recurrente no acreditó el uso de la marca conforme lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Marcas, no aportó prueba que acredite su dicho en cuanto al uso, ni demuestra que tal circunstancia haya sido real y efectiva en Costa Rica, antes de la presentación de la solicitud en Costa Rica, por ello no puede alegar la protección del inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que tal y como quedó indicado conforme al principio de territorialidad el uso debe ser en el territorio nacional, o bien ser distribuidos en nuestro país, caso que no se evidencia en el expediente en estudio, ya que ninguno de los documentos aportados demuestra el uso de la marca en Costa Rica por un tiempo determinado, no existe dato que demuestre que la marca ha sido promocionada en el territorio nacional, razón por la cual dichos agravios deben rechazarse.

**QUINTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA PARTE APELANTE.** En el presente asunto, el apoderado del señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ** alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que



corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca “**ENJOY TECHNICAL SPORTSWEAR (DISEÑO)**” ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

Al respecto es importante señalar que en cuanto a los agravios relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

*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”*

Es conveniente, que 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.”*

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómesese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por ser aportada prueba insuficiente.

Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca **“ENJOY TECHNICAL SPORTSWEAR (DISEÑO)”** como una marca notoria y por esa razón, este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante en ese sentido resolviendo confirmar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y dos minutos treinta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil catorce.

**SEXTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Mario Rojas



Villanea, apoderado especial del señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y dos minutos treinta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil catorce, la

que en este acto se confirma, denegando la solicitud de nulidad del signo registro 233852.



**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 (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 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 señor Mario Rojas Villanea, apoderado especial del señor **JOSE HUMBERTO VELEZ GONZALEZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y dos minutos treinta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de nulidad del signo



registro 233852. 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**