

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0053-TRA-PI**

**SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE COMERCIO**

**KELIN, S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2012-81, Registro 218679)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0283-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con seis minutos del quince de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad: 1-0679-0960, vecina de San Rafael de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **KELIN, S.R.L.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Italia, con domicilio en VIA GUISEPPE UNGARETTI 48, 25020 FLERO (BS), ITALY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 17:30:10 horas del 24 de noviembre de 2021.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 05 de enero de 2021, la señora **Marianella Arias Chacón**, en calidad de apoderada especial de la compañía **KELIN, S.R.L.**, presentó solicitud de nulidad



de la marca de comercio **GIVI**, inscrita bajo el registro número **218679**, para proteger y distinguir **en clase 12 internacional**: repuestos para todo tipo de motocicletas; repuestos para motor, del conjunto de dirección, de embrague, de frenos, de transmisión, de suspensión y de carrocería, no incluidas en otras clases; por considerar que su registro se realizó transgrediendo el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 17:30:10 horas del 24 de



noviembre del 2021, rechazó la acción de nulidad en contra del signo **GIVI**, por considerar que no se tuvo por demostrado que dicho registro contravenga alguno de los incisos del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de la compañía **KELIN, S.R.L.**, mediante escrito presentado el 08 de diciembre de 2021, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

1. El criterio del Registro para rechazar la nulidad es incorrecto por cuanto, las empresas **GIVI S.R.L.**, **GIVE S.P.A.** Y **KELIN, S.R.L.**, son empresas que forman parte de un mismo grupo económico. En vista de ello el material probatorio es válido y demuestra efectivamente la usurpación del signo marcario.
2. La marca, además de reproducir completamente las marcas de las que mi representada es titular, pretende identificar los mismos productos, induciendo a error al consumidor respecto del origen o del vínculo entre los diferentes titulares. Situación agravada, ya que es una

reproducción mal intencionada, dado que se hizo con conocimiento de quien es el legítimo titular de los signos, producto de la relación comercial que existía entre las empresas. Su representada quien utiliza la marca desde 1978, es el legítimo propietario.

3. Su representada estableció una relación comercial con el titular del registro, relación comercial que lo facultaba únicamente para la distribución de los productos, no así para apropiarse de su marca. Esta relación data desde el 2010 y se evidenció con las facturas que ya fueron presentadas.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:



1. La inscripción de la marca , registro: 218679, inscrita desde el 21 de mayo del 2012 y vigente hasta el 21 de mayo del 2022, titular: CORPORACIÓN INDIANA DEL OESTE S.A., **en clase 12 internacional** para proteger y distinguir: repuestos para todo tipo de motocicletas; repuestos para motor, del conjunto de dirección, de embrague, de frenos, de transmisión, de suspensión y de carrocería, no incluidas en otras clases. (folio 27 y 28 del legajo digital de apelación)
2. Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , bajo el número de gestión: 2020-0002325, presentada el 18 de marzo de 2020, titular: KELIN S.R.L., para proteger y distinguir **en clase 9 internacional:** Cascos protectores para motociclistas y ciclistas; anteojos protectores y viseras para motociclistas y ciclistas; ropa protectora para la prevención de accidentes o lesiones; guantes de seguridad para protección contra accidentes o lesiones. **En clase 12 internacional:** Kits de fijación de vehículos de motor para bolsas, estuches y portabultos; alerones para vehículos de motor; fundas de silla de montar para vehículos de motor, cobertores de piernas para vehículos de motor; protectores de manos para vehículos; protectores del motor;

asientos traseros para vehículos de motor; correas elásticas y redes de transporte elásticas para soportes de cajas de vehículos de motor; portadores de estuches para vehículos de motor, parabrisas, capotas y fundas para vehículos de motor. **En clase 18 internacional:** Bolsas, baúles, estuches, mochilas, riñoneras, alforjas para motociclistas y ciclistas. **En clase 25 internacional:** Ropa, calzado, artículos de sombrerería. **En clase 35 internacional:** Publicidad; administración de empresas; administración de negocios; trabajos de oficina; servicios de venta minorista de cascos protectores para motociclistas y ciclistas; anteojos protectores y viseras para motociclistas y ciclistas; ropa protectora para la prevención de accidentes o lesiones; guantes de seguridad para protección contra accidentes o lesiones, kits de fijación de vehículos de motor para bolsos, estuches y transportadores; alerones para vehículos de motor; fundas de silla de montar para vehículos de motor, cobertores de piernas de vehículos de motor; protectores de manos para vehículos; protectores del motor; asientos traseros para vehículos de motor; correas elásticas y redes de transporte elásticas para soportes de cajas de vehículos de motor; portadores de estuches para vehículos de motor, parabrisas, capuchas y fundas para vehículos de motor, bolsos, baúles, estuches, mochilas, riñoneras, alforjas para motociclistas y ciclistas, ropa, calzado, artículos de sombrerería.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos no probados, los siguientes:

1. La notoriedad y reconocimiento de la marca  alegada por la empresa KELIN, S.R.L.
2. Que las empresas GIVI S.R.L., GIVE S.P.A. Y KELIN, S.R.L., formen parte de un mismo grupo de interés económico.
3. La existencia de un acto de mala fe y competencia desleal en la inscripción de la



marca .

**CUARTO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.I- SOBRE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y LA NOTORIEDAD.** La Ley de marcas y otros signos distintivos No.7978, del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo.

Así el numeral 37 de la ley en mención regula la **nulidad del registro**, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones 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); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso de la misma.

Refiriéndose concretamente a la **acción de nulidad**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978. Sin embargo el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la

---

segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En este punto, es importante referirse a que las diligencias de nulidad interpuestas contra la



inscripción de la marca , registro 218679, propiedad de la compañía **CORPORACIÓN INDIANA DEL OESTE S.A.**, fueron presentadas el 05 de enero del 2021, por lo que se encuentran fuera del plazo legal de 4 años, esto conforme al numeral 37 de la Ley de marcas. Sin embargo, al plantear el apelante que su marca goza de un amplio reconocimiento y es notoriamente conocida, es que se sigue el curso del procedimiento.

En este sentido se recurre al artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas 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, cualesquiera 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.

[...]

---

De la norma transcrita 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, ampliados por el artículo 44 que al efecto indica:

[...]

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 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.

[...]

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual 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 Intelectual 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.

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público consumidor, entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales y comerciales relativos a éstos.

Conforme a lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

De este modo, verifica este Órgano de Alzada que los elementos probatorios aportados originalmente por la parte apelante, y que corresponde a la certificación notarial de facturas emitidas por las compañías GIVI S.R.L. y GIVI S.P.A., a favor de la empresa CORPORACIÓN INDIANA DEL OESTE S.A. (visible a folio 20 al 195 del expediente principal); certificación notarial de páginas de la revista denominada GIVI MAGAZINE (visible a folio 197 a 250 del expediente principal); y las copias simples de diversos certificados de inscripción de la marca “GIVI” (visibles a folio 270 a 320 del expediente principal), para que se declare como notoria su marca, es insuficiente.

Este Tribunal es del criterio que certificaciones notariales no logran demostrar la notoriedad aducida, en el tanto que las facturas son emitidas por empresas distintas a la accionante del

---

---

presente proceso de nulidad de la marca, y las imágenes de revista no prueban el carácter notorio del signo. De esta forma se considera que no constituyen un elemento probatorio contundente con el que se pueda determinar que el signo del apelante cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos:

**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.”

**II-SOBRE EL GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO.** En los alegatos planteados por el recurrente expresa que el criterio del Registro para rechazar la acción de nulidad interpuesta es incorrecto por cuanto las empresas GIVI S.R.L., GIVE S.P.A. Y KELIN, S.R.L., son empresas que forman parte de un mismo grupo económico, y que en vista de ello el material probatorio es válido.

Con respecto al grupo de interés económico, La Revista Judicial 93, de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo denominado “Régimen legal aplicable a los Grupos de Interés Económico”, los define de la siguiente manera:

[...]

El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas. En la mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de

grupo de sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo productivo. Para Azzini, su formación es el instrumento mediante el cual diversas empresas pueden integrarse en un complejo unitario, o bien el medio por el que una empresa puede transformarse confiriendo independencia formal a algunos sectores 3. A pesar de que los GIE adquieren distintas formas empresariales, es posible enumerar algunos elementos mediante los cuales podrían identificarse. A estos se llega mediante un análisis de lo desarrollado por autores nacionales y extranjeros y por la jurisprudencia costarricense. Estos elementos son: (i) Dirección Unitaria o Unificada de la empresa, (ii) el principio de Supremacía de Interés del Grupo; (iii) la participación recíproca o controlante del capital de los miembros.

[...]

Este tipo de estrategias mercantiles tienen como finalidad unir los esfuerzos empresariales, para en conjunto, establecer una forma de promoción, venta o distribución del producto o servicio que representa el signo, por ende, no existe una contraposición de intereses que pueda conducir a lesionar los derechos del público consumidor, satisfaciendo con ello el fin contenido en la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Así las cosas, este Tribunal rechaza el alegato del apelante, por cuanto no se incorporó prueba fehaciente que ubique a las empresas GIVI S.R.L., GIVE S.P.A. Y KELIN, S.R.L., en un mismo grupo de interés económico, puesto que únicamente se aporta como prueba certificación suscrita por el señor GIUSEPPE VISENZI, en condición de administrador de la compañía KELIN S.R.L., la cual equivale a una declaración efectuada por el mismo representante del apelante, sin otros elementos que respalden su decir en dicho documento (folios 36 al 39 del expediente digital).

**III-SOBRE LA MALA FE, COMPETENCIA DESLEAL.** La representación de la compañía **KELIN, S.R.L.**, expresó en sus agravios la mala fe y actos de competencia desleal ejercidos por la empresa **CORPORACIÓN INDIANA DEL OESTE S.A.**, al inscribir la



marca dirigida a proteger y distinguir productos relacionados con el signo



, lo cual afecta no solo su imagen, sino al consumidor que puede incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial. Pero ¿qué es la mala fe, y qué se considera como actos de competencia desleal?

La enciclopedia jurídica en línea, define la competencia desleal de la siguiente forma “... Maniobras fraudulentas cometidas en el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y que pueden comprometer la responsabilidad\_civil de su autor. Estas maniobras tienen que tender, ya a atraer la clientela, ya a desviarla fraudulentamente de un competidor... Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil...”

(<http://www.encyclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm>)

Asimismo, la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ley N°7472 establece:

[...]

#### **Artículo 17°. Competencia desleal.**

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
- c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones

---

concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

[...]

En el proceso bajo análisis, y con base en los alegatos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual y posteriormente en segunda instancia, indicando que entre las partes existió un acuerdo de distribución de los productos de **KELIN, S.R.L.** Habiéndose analizado los elementos de prueba en su conjunto, considera este Tribunal que no existe documentación demostrativa idónea, que evidencia la relación comercial estrecha entre las empresas **KELIN, S.R.L.** y **CORPORACIÓN INDIANA DEL OESTE S.A.**, esto por cuanto las facturas aportadas, son emitidas por compañías distintas al accionante, y como se indicó en el cuerpo de la presente resolución, no se logró comprobar que pertenecen al mismo grupo económico y no se han aportado pruebas que respalden la mala fe argumentada.

Con base a lo expuesto, es que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón** en calidad de apoderada especial de la compañía **KELIN, S.R.L.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

---

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón** en calidad de apoderada especial de la compañía **KELIN, S.R.L.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 17:30:10 horas del 24 de noviembre del 2021, la que en este acto se confirma.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón** en calidad de apoderada especial de la compañía **KELIN, S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 17:30:10 horas del 24 de noviembre del 2021, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

---

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Carlos José Vargas Jiménez**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36