

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0831-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “AEROPOSTALE”

AEROPOSTALE WEST INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial [Exped de Origen N° 70998 (2-65228)]

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1279-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-1066-601, en su condición de apoderada de la empresa **AEROPOSTALE WEST INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos, diez segundos del veinte de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2010, la Licenciada López Quirós, en la representación indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial que declarara la **NULIDAD** del registro marcario N° **70998**, denominado “**AEROPOSTALE**”, inscrito a nombre de la empresa **IMPORTACIONES IPANEM, S.A.**

SEGUNDO. Mediante resolución de las catorce horas, treinta y un minutos, diez segundos del 20 de setiembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la acción de nulidad relacionada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro, la Licenciada López Quirós, en representación de la solicitante, mediante escrito presentado el 30 de setiembre de 2010, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro a quo, únicamente advierte que los mismos se fundamentan a folios 86 a 91 de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la excepción de prescripción alegada por el representante de la empresa Importaciones Ipanem, S.A., titular de la marca “AEROPOSTALE”, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se agrega a lo anterior, que si bien es cierto,

algunos de los documentos aportados hacen notar el conocimiento del público de la marca, lo es para años recientes. Es decir, que no se ha acreditado en autos que las circunstancias en que fundamenta la acción la empresa gestionante, Aeropostale West Inc., se enmarca dentro de los supuestos del artículo 6 bis del Convenio de París, por cuanto, no consta documento alguno en que la Autoridad competente, en este caso, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos haya determinado o declarado la notoriedad de su marca a la fecha de inscripción en Costa Rica de la marca cuya nulidad acciona (1989).

Por su parte, la representación de la apelante manifiesta que la marca AEROPOSTALE de su representada fue creada en 1984, volviendo inmediatamente la marca famosa y logrando su uso de forma ininterrumpida desde entonces. Ha sido protegida a nivel mundial ya que aparte de su país de origen, Estados Unidos, y su país de manufactura, Canadá, se ha registrado en 25 países. Afirma que la notoriedad no se da por un hecho aislado sino por la concurrencia de elementos, entre otros, la planeación, la estrategia, las campañas publicitarias y las ventas. En este sentido, la prueba aportada demuestra la extensión de su conocimiento por el sector pertinente de la población. Asimismo, a pesar que la autoridad competente del país de origen no incluya en el certificado de registro el término notoriedad, no implica que la marca no sea reconocida como tal, remite al certificado de registro en los Estados Unidos, que data del año 1985. Que si bien, la declaración jurada del señor Edward M. Slezak, es una manifestación unilateral de voluntad, no es por sí misma prueba fehaciente de que la marca se encuentra registrada en 37 países, de la globalidad que encierra toda la evidencia aportada, sí demuestra que la marca tiene difusión y un reconocimiento indiscutible dentro del sector pertinente. Agrega que el conocimiento anterior al registro de la marca por parte de Importaciones Ipanem, S. A. es evidente porque en sus tiendas venden los productos originales etiquetados e identificados con la marca AEROPOSTALE de Aeropostale West Inc.

Ante dichos alegatos, la empresa titular en nuestro país, manifiesta que ha sido demostrado gracias al esfuerzo y cuantiosa inversión de su parte, ha creado una marca con gran tradición en el mercado costarricense, utilizando ese distintivo en forma pública por más de dos

décadas, y es por ese trabajo que la marca ha adquirido notoriedad en Costa Rica. Agrega, en relación con las prendas que supuestamente la promovente adquirió de su representada, que no hay una cadena de custodia que compruebe que esos artículos son fabricados por ellos y que, efectivamente, los mismos se comercializan en los establecimientos de su mandante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, ha quedado demostrado que el signo cuya nulidad se solicita fue inscrito en el año 1989 por la empresa Importaciones Ipanem, S. A., asimismo, de los documentos aportados por la gestionante se puede concluir que unos años antes había sido inscrita la marca en los Estados Unidos y que en esa fecha (1989), estaba siendo utilizada en ese país. Ahora bien, resulta claro que la notoriedad no es una característica fija o permanente, que se mantenga inalterable en el tiempo, por el contrario, es dinámica. Es decir, la marca que ha sido notoria durante mucho tiempo, puede dejar de serlo, por ejemplo, porque su éxito como marca fue tal que más bien el público consumidor ahora la entiende como la palabra genérica para referirse al producto o servicio, o que, sencillamente el consumidor la haya dejado de lado para asumir o consumir nuevas marcas, igual puede suceder al contrario, sea, que una marca que no tiene la característica de notoriedad, con el tiempo la adquiera. Por ello, la notoriedad debe ser comprobada en cada uno de los casos en que sea alegada.

En este sentido, el registro de un signo en un país determinado y su uso en ese ámbito, demuestran únicamente el ejercicio de la actividad comercial de su titular, pero nunca podría demostrar que con ese simple uso de la marca, tenga un impacto tal en el consumidor - elemento esencial a tomar en cuenta para valorar la amplitud de su reconocimiento en el público- que pueda servir de base para declarar su notoriedad.

En relación con la protección de las marcas notoriamente conocidas, el Convenio de París, en su artículo 6 bis concede un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de la inscripción para reclamar la anulación del registro marcario, para aquellos casos en que dicho registro constituya; en todo o en parte, una reproducción, imitación o traducción de otra marca “...que

la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida...”, agrega esta norma en su inciso 3) que “... *No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe...*”

En otro orden de cosas, el artículo 37 de nuestra Ley de Marcas dispone que la acción de nulidad prescribe a los cuatro años desde el registro, sin hacer ningún tipo de excepción para el caso de las marcas notorias.

Dado lo anterior, es claro que en el caso bajo estudio ha prescrito la acción de nulidad, por cuanto la misma se interpone en el año 2010 y el registro en Costa Rica fue otorgado en el año 1989, sea, hace más 20 años y por ello, la discusión debe centrarse en la existencia o no de mala fe por parte de la empresa Importaciones Ipanem S. A. al inscribir la marca en nuestro país, en virtud de lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 6 bis transcrito.

Considera esta Autoridad de Alzada que, tal y como ha sido desarrollado por el Registro de la Propiedad Industrial, no consta dentro del expediente documento alguno que demuestre sin lugar a dudas que la autoridad competente, sea la Oficina de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, haya determinado o declarado la notoriedad de la marcas AEROPOSTALE en ese país. A pesar de ello, es claro esa marca está siendo utilizada, así como que al día de hoy y desde hace algunos años, es conocida en los Estados Unidos y en otros países.

Afirma el recurrente que “...*la notoriedad no se da por un hecho aislado sino por la concurrencia de elementos, entre otros, la planeación, la estrategia, las campañas publicitarias y las ventas...*” por esta razón, no resulta de recibo su alegato en el sentido que al marca adquirió notoriedad desde el momento mismo de su registro en los Estados Unidos. Agregando este Tribunal que, dentro del expediente, no existe documentación alguna que permita concluir que esa condición se haya dado desde la misma fecha de su registro o en los años previos a la inscripción de la marca en Costa Rica, en razón de lo cual no es dable afirmar que la solicitud de registro fue presentada con mala fe, con el objeto de aprovecharse

en forma injusta de la fama y reconocimiento del signo en los Estados Unidos, por cuanto dicha fama y reconocimiento surgen con posterioridad, es decir, no era posible entonces aprovecharse de una notoriedad aún inexistente. Concuera este Tribunal con lo dicho por la empresa titular en el sentido que, existe una gran probabilidad de que la marca AEROPOSTALE sea conocida en nuestro país como producto del trabajo de la empresa Importaciones Ipanem, S. A. por difundirla y obtener un mejor aprovechamiento comercial de ese signo, por ello, de aceptarse la declaratoria de nulidad sería la empresa gestionante quien se beneficiaría injustamente de la fama que ha adquirido en nuestro territorio.

Con fundamento en las consideraciones anteriores y en la normativa citada, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **AEROPOSTALE WEST INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, diez segundos del veinte de setiembre del dos mil diez, la que en este acto se confirma, y en consecuencia se deniega y se declara la prescripción de la acción de nulidad presentada por la empresa Aeropostale West Inc.

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **AEROPOSTALE WEST INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, diez segundos del veinte de

setiembre del dos mil diez, la que en este acto se confirma. En consecuencia se deniega y se declara la prescripción de la acción de nulidad presentada en contra de la marca **“AEROPOSTALE” con Registro No. 70998** inscrita a nombre de **IMPORTACIONES IPANEM, S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora