



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0948-TRA-PI

Solicitud de nulidad de los registros de las marcas EL NIÑO TARIFA (diseño)

Herbert Neumann, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N°s 9281, 9282 y 9287, todos 2005)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 172-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del veintidós de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos cincuenta y dos-trescientos noventa, en su concepto de apoderado especial del señor Herbert Neumann, residente en el Reino de España, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00 horas del 19 de junio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2007, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, representando al señor Herbert Neumann, presentó ante el Registro la Propiedad Industrial solicitud de nulidad contra los



registros de las marcas , registros N^{os} 159382, 159448 y 159457, de la empresa Sons of the Desert S.L.

SEGUNDO. Que en fecha 3 de agosto de 2007 la empresa titular de las marcas se pronunció con relación a la nulidad interpuesta, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:00 horas del 19 de junio de 2009, dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

TERCERO. Que la representación del señor Neumann planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, en fecha 8 de julio de 2009.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la presente resolución los siguientes:

1- Que a nombre de Sons of the Desert S.L. se encuentran registradas las siguientes marcas en Costa Rica:



- a- Registro N° 159382 de 18 de julio de 2006 y vigente hasta el 18 de julio de 2016, marca



de fábrica , clase 18 de la nomenclatura internacional para distinguir cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería (folios 373 y 374).

- b- Registro N° 159448 de 6 de junio de 2006 y vigente hasta el 6 de junio de 2016, marca



de fábrica , clase 28 de la nomenclatura internacional para distinguir juegos, juguetes, artículos para gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad (folios 369 y 370).

- c- Registro N° 159457 de 6 de junio de 2006 y vigente hasta el 6 de junio de 2016, marca



de fábrica , clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir vestidos, calzado y sombrerería (folios 371 y 372).



2- Que la marca SWEET WEAR se encuentra inscrita ante la Oficina Española de Patentes y



Marcas bajo el número 2.249.856, a nombre de Andoni Galdeano del Sel y Herbert Neumann (folios 45, 46, y 69 a 75).

3- Que la marca mixta LA NIÑA SWEET WEAR TARIFA se encuentra inscrita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas bajo el número 2.249.857, a nombre de Andoni Galdeano del Sel y Herbert Neumann, la cual a criterio de dicha oficina es una marca notoria (folios 48, 128 y 141).

4- Que el señor Aldoni Galdeano del Sel es el socio mayoritario de la empresa Sons of The Desert S.L. (folios 50 a 66).



5- Que la marca SWEET WEAR goza de notoriedad en España respecto de ropa dirigida al público juvenil y los servicios asociados a su venta (folios 11 a 25, 26 a 30, 31 a 38, 43 y 48).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó que el señor Aldoni Galdeano del Sel tenga un derecho exclusivo para el registro de la marca



en Costa Rica.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin



lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca que interpuso el señor Herbert Neumann, por considerar que no se demostró ni la mala fe ni la notoriedad de la marca registrada en España.

El apelante por su parte, en el escrito de expresión de agravios, manifiesta que la marca fue lanzada desde España hacia el mundo en 1999, que sus campañas publicitarias se basan principalmente en la aparición de personas famosas usando la ropa identificada con la marca del muñeco Niño Tarifa, y gracias a ellas se ha dado el reconocimiento y la popularidad de la marca, que los titulares conjuntos de dicha marca en España son los señores Herbert Neumann y Andoni Galdeano del Sel, que el señor Galdeano del Sel actuó de mala fe al registrar las marcas en Costa Rica, y que la marca es notoria.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, sea su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la aptitud distintiva conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1984, p. 23, párrafo final).

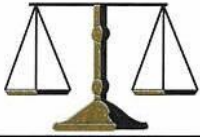


El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “...*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206).

QUINTO. PROTECCIÓN A LAS MARCAS NOTORIAS EN EL SISTEMA MARCARIO COSTARRICENSE. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 bis inciso 1) establece la obligatoriedad de los países miembros a dar protección a las marcas notorias:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o



traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

Nuestra Ley de Marcas desarrolla la figura de la marca notoria, y en lo que respecta a las causales de rechazo a una solicitud de registro de marca por derechos de terceros, expresa:

“Artículo 8.- 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.”

Así, vemos como la protección otorgada en Costa Rica a las marcas notoriamente conocidas tiene un carácter extraterritorial: siendo notoria la marca en alguno de los países parte del Convenio de París, dicha notoriedad le otorga a esa marca la aptitud de constituirse en un derecho anterior oponible a un registro solicitado en Costa Rica, aunque no se encuentre inscrita ni esté siendo utilizada en nuestro país. La notoriedad debe ser probada.



SEXTO. SOBRE LA PRUEBA APORTADA POR LAS PARTES. Engarzando con la última idea expresada en el considerando anterior, tenemos que la notoriedad no solamente ha de ser probada, sino que su prueba se debe ajustar al marco de legalidad existente para poder ser tomada en cuenta. Si bien a la representación de la empresa Sons of the Desert S.L. se le previno por resolución de las 10:00 horas del 15 de agosto de 2007 la certificación, legalización y traducción de los documentos visibles de folios 80 a 150 (repetidos de folios 153 a 223 y de folios 227 a 297), así como a la representación del señor Herbert Neumann se le previno lo mismo respecto de los documentos aportados de folios 302 a 332 y de folios 402 a 454 por resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de las 9:00 horas del 21 de enero de 2008 y de este Tribunal de las 11:00 horas del 12 de noviembre de 2009 respectivamente, la representación de Sons of the Desert S.L. no contestó nada, y la representación de Herbert Neumann solicitó ante ambas prevenciones que la prueba fuera apreciada tal y como fue presentada. Sin embargo, la prueba presentada en copia simple por las partes en contienda no puede ser tenida como válida, ya que carece de los requisitos de certificación, legalización y traducción establecidos por los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública, 374 y 395 del Código Procesal Civil, ambas normas supletorias en la actividad de este Tribunal de acuerdo a lo establecido por los artículos 22 párrafo primero de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 3 párrafo tercero del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, recordando además que es tesis de este Tribunal el que las traducciones han de ajustarse a lo establecido por la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, N° 8142, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30167-RE, o a lo establecido por el Código Notarial y los Lineamientos para el Ejercicio y el Control del Servicio Notarial para las traducciones que realizan dichos profesionales. Por lo que, en definitiva, dicha documentación queda fuera del análisis de la presente resolución, siendo admitida como prueba solamente la que cuenta con los requisitos establecidos por Ley y que ha servido de base para los hechos probados contenidos en el considerando primero de la presente resolución. De dicha prueba tan solo se ha validado la



que abroquela al hecho probado N° 3, ya que se ajusta a lo establecido por el artículo 372 del Código Procesal Civil, que indica:

“Artículo 372.- Principio de prueba por escrito.

Para que haya principio de prueba por escrito es necesario:

- 1) Que el escrito del que se pretende hacerlo resultar, emane de la persona a quien se opone, o de aquél a quien ella representa, o de aquél que la haya representado.
- 2) Que tal escrito haga verosímil el hecho alegado.”

Puesto que el documento visible de folios 127 a 141, si bien no se encuentra certificado ni legalizado, emana de la representación de la empresa Sons of the Desert S.L., y precisamente el hecho que de él se extrae, sea la cotitularidad del signo mixto LA NIÑA SWEET WEAR TARIFA, se opone a dicha empresa a favor de los intereses del señor Herbert Neumann, por lo que puede ser tenida como prueba válida.

SÉTIMO. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES EN PUGNA. Así, delimitado el cuadro fáctico sobre el cual se resuelve, se tiene que ha quedado probada la relación comercial existente entre los señores Andoni Galdeano del Sel y Herbert Neumann y respecto de varios signos cuyo



eje central de aptitud distintiva se basa en el dibujo , ya que adquieren a partes iguales, entre otras, las marcas nacionales españolas indicadas en los hechos probados numerados 2 y 3, las cuales efectivamente aparecen registradas en cotitularidad. Y dicha cotitularidad adquiere una especial relevancia en el presente asunto tal y como se explicará, máxime que no se ha demostrado que el señor Andoni Galdeano del Sel tenga un derecho a registrar en exclusiva la marca en pugna en otras latitudes fuera del país de origen de ésta.



OCTAVO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA INSCRITA EN ESPAÑA. El alegato principal del señor Herbert Neumann ha consistido en demostrar la notoriedad de que goza la marca en España. Si bien el Registro concluyó que ésta condición no fue debidamente probada, este Tribunal considera que de la documentación aportada la notoriedad si se puede demostrar. Siguiendo los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas, como 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 la 34º serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008, vemos que las marcas se encuentran registradas como nacionales españolas desde el año 2000, lo cual nos habla de su antigüedad y alcance geográfico, siendo que éstas se utilizan para distinguir ropa y su venta, todo dirigido a un segmento de público joven. De las certificaciones de páginas web visibles de folios 11 a 38 se puede colegir que la marca se encuentra disponible para el público consumidor tanto en tiendas de ropa físicas como virtuales, siendo ejemplo de éstas últimas el sitio conocido como EBAY en su versión española, y el sitio www.supersport.es; además, de esta misma prueba se extrae que los consumidores de la marca han venido expresando opiniones positivas desde el año 2004 sobre las prendas comercializadas, lo que nos habla sobre la extensión del conocimiento de la marca en el sector pertinente del público, sean los jóvenes que quieren proyectar un estilo de vida desenfadado, de emociones fuertes a través de la práctica de los deportes extremos; de la intensidad y ámbito de difusión de la marca, su uso y promoción constante. Pero, más allá de esto, recordamos que el inciso 1) del artículo 6 bis del Convenio de París obliga a los países contratantes a reconocer la notoriedad “...*de una marca que la autoridad competente del país del registro... estimare ser allí notoriamente conocida...*”. En el presente asunto, la marca indicada en el aparte 3 del considerando primero, sea la número 2.249.857, y de acuerdo a lo dicho por la Oficina Española de Patentes y Marcas (folio 48), es



considerada como notoria por haber sido debidamente acreditado en el proceso de oposición en contra del registro de la marca LA NENA (diseño), por lo que tal declaratoria debe de bastar para tener por demostrada la notoriedad de la marca en España, la que le otorga la naturaleza de ser entonces un derecho anterior oponible en Costa Rica. Y al ser el señor Herbert Neumann condueño de dichas marcas en España, dicha titularidad, si bien compartida, es suficiente para que pueda oponerse al registro en Costa Rica.

NOVENO. COMPETENCIA DESLEAL Y MALA FE. Pero además, el apelante argumenta la existencia de mala fe en el presente asunto, tema que se analiza a continuación. Como se indicara en el considerando anterior, la cotitularidad del signo en pugna en España, a donde además es notorio, se manifiesta en una forma positiva, sea como el derecho para que dichos cotitulares puedan registrarla en otros lugares, pero también revela una forma negativa, sea como **ius prohibendi** para que los cotitulares se puedan oponer a un registro. En el presente asunto, la cotitularidad originaria se ve distorsionada al utilizar uno de los cotitulares su derecho a registrar en contra de los intereses del otro, el cual utiliza entonces su derecho a oponerse. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, en su artículo 17 define a los actos de competencia desleal prohibidos, indicando en su inciso d):

“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.”

La enajenación realizada por el señor Galdeano del Sel al registrar la marca en Costa Rica resulta indebida, pues no contó con el acuerdo respectivo del cotitular del registro originario notorio español, por lo que de acuerdo a la legislación nacional dichos registros adquieren la naturaleza de un acto de competencia desleal. Por ello es que el registro se realizó además contrariando a lo establecido por el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas:



“Artículo 8.- 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:

(...)

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.”

Protección de una gran relevancia dentro del procedimiento de registro de marcas, cuya Ley rectora en su artículo primero indica que su objeto es el de proteger a los titulares de registros de los actos de competencia desleal, protección de la cual además deriva la deseada consecuencia de proteger a los consumidores de sus efectos reflejos, cuyo derecho dimana directamente del artículo 46 quinto párrafo de la Constitución Política, que protege su derecho a recibir información adecuada y veraz a la hora de decidir sobre su acto de consumo.

DÉCIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que las marcas en pugna no podían ser registradas por quien lo hizo en Costa Rica, por ser notorias en España y estar registradas allí en un régimen de cotitularidad, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la



resolución recurrida, por lo que se anula el registro de las marcas , propiedad de la empresa Sons of the Desert S.L.

UNDÉCIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y 29



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían en representación del señor Herbert Neumann, y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas del diecinueve de junio de dos mil nueve, por ende se



anula los registros marcarios N° 159448, 159457 y 159382 de la marca , propiedad de la empresa Sons of the Desert S.L. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.