



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0380-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE COMERCIO



ALBERTO LÓPEZ PÉREZ Y OTROS, apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE ORIGEN 2019-7068, REGISTRO 284589)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0179-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con catorce minutos del diez de abril del dos mil veinticinco.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, cédula de identidad 2-0700-0239, vecina de San José, Los Yoses, en su condición de apoderada especial de los señores: **ALBERTO**, documento de identidad 1802730515; **ANDRÉS**, documento de identidad 2472659357; **HÉCTOR**, documento de identidad 2071914808; **IGNACIO**, documento de identidad 2157434299; **MANUEL**, documento de identidad 2259248668; y **SALVADOR**, documento de identidad 1811623767, todos ellos de apellidos **LÓPEZ PÉREZ**, comerciantes, de nacionalidad mexicana, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:54:11 horas del 20 de junio de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de noviembre de 2023, la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, de calidades y en condición indicada anteriormente, presentó acción de nulidad

contra de la marca de comercio  registro 284589, propiedad de María Judith Rodríguez Ramírez, que protege en clase 25 internacional: todo tipo de calzado para hombre, mujer y niño. La acción se fundamenta en los artículos 8 inciso k) y 37 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), y 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor debido a que sus representados son titulares de un signo protegido en México y además son los fabricantes y vendedores de los productos que esa marca ampara.

Mediante auto de las 09:41:26 horas del 15 de enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la acción de nulidad a **María Judith Rodríguez Ramírez**, para que, dentro del plazo de un mes contado a partir del día hábil siguiente de la notificación respectiva, se pronunciara al respecto y aportara al efecto las pruebas que estimara convenientes (folio 26 a 31, expediente principal).

Mediante documento 21/2024-003519 del 15 de marzo de 2024, se apersonó Diego Martí Ramírez, cédula de identidad 1-1820-0384, vecino de San José, en su condición de apoderado especial administrativo de María Judith Rodríguez Ramírez, titular registral de la marca cuestionada, rechazó las manifestaciones de los accionantes, y expuso sus argumentos de defensa (folio 37 a 43, expediente principal).



Mediante resolución de las 08:54:11 horas del 20 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la acción de nulidad interpuesta, por cuanto luego del estudio y análisis realizado no se demostró que los promoventes poseyeran un mejor derecho para inscribir el signo objetado, conforme lo dispone el artículo 4 inciso a) de la Ley de marcas, como tampoco se logró demostrar que la inscripción del signo objetado fuese contraria a lo establecido en los artículos 7 inciso j) y 8 incisos a), b), c), y k) de la Ley de marcas. Notificación realizada el 24 de junio de 2024.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, en representación de los accionantes, apeló y esgrimió como agravios lo siguiente:

1. Sus representados son titulares de las marcas ESTABLO y diseño en clase 25, inscritas y vigentes en México, Estados Unidos de América, Reino Unido, Unión Europea y China. La marca ESTABLO ha tenido presencia en el mercado mexicano desde 1992, y se ha posicionado en el mercado como una de las marcas más gustadas de zapatos, botas y accesorios. Sus representados son los fabricantes y vendedores de los productos que dicha marca ampara.

2. La señora María Judith Rodríguez Ramírez, realizó compras para revender en Costa Rica los productos de sus representados, sin autorización y sin existir un contrato de distribución o algún tipo de acuerdo, utilizando la marca como suya y haciéndose pasar como vendedora oficial; además, procedió a registrar la marca utilizando el mismo logotipo, color, clase, aprovechándose de que sus representados se encuentran en otro país, obteniendo ganancias injustificadas gracias al esfuerzo de terceros y una ventaja económica



al favorecerse del reconocimiento, reputación, prestigio y los esfuerzos comerciales realizados por los titulares del signo.

3. Lo descrito constituye un acto de competencia desleal según lo estipulado en el artículo 17 inciso d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, lo que genera una afectación económica a sus representados.

4. Sus representados cuentan con prueba que cumple con los requisitos de ley de manera que será ofrecida para valoración de este Tribunal.

5. Un sistema registral que se encuentra adherido a Tratados Internacionales no debería generar requisitos exagerados, y tener como no presentada una prueba referente a un certificado de registro de una marca si pueden ser fácilmente verificables.

7. A sus representados no se les hizo el traslado del apersonamiento ni de la contestación formulada, solo se les obligó a publicar el traslado de la acción de nulidad por tres veces lo cual fue cumplido y se remitió escrito donde constan las publicaciones realizadas en mayo de 2024. No lleva razón el examinador al indicar que hubo una notificación en el domicilio y después solicita notificar mediante edicto; ello es absurdo y confuso genera inseguridad jurídica a las partes y especialmente a su representada.

8. Si se busca de manera sencilla en cualquier buscador web la marca ESTABLO, o botas estable, el buscador direccionara a la página web oficial propiedad de sus representados; eso hace que un comprador costarricense que realice la búsqueda inmediatamente crea que se trata de una distribuidora oficial o la misma marca de productos




mexicanos lo cual no es correcto, pues los productos son 100% producidos en México por sus representados y estos no han celebrado ningún contrato o acuerdo de distribución para Costa Rica con la actual titular del registro que se pretende anular.

9. Existe un evidente riesgo de confusión y asociación empresarial por cuanto la contraparte vende los productos de sus representados como si le pertenecieran y además registró una marca idéntica a la de sus representados. Debido a lo anterior sus representados mediante expediente 2023-011893, han solicitado el registro de su marca en Costa Rica.

Asimismo, se apersonó el representante de la señora María Judith Rodríguez Ramírez, y entre otras consideraciones concluyó que no existen motivos para variar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que la parte no demostró ejercer un mejor derecho de uso de la marca dentro del territorio, ni tampoco sobre actos de competencia desleal, como tampoco logró acreditar la notoriedad alegada, por lo que solicita se confirme dicha resolución.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza que en el Registro de la Propiedad Intelectual

se encuentra inscrita la marca de comercio  registro 284589, propiedad de la señora María Judith Rodríguez Ramírez, desde el 29 de noviembre de 2019, vigente hasta el 29 de noviembre de 2029, para proteger en clase 25: todo tipo de calzado para hombre, mujer y niño (folio 11, expediente principal).



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Los accionantes de la nulidad no demostraron que su marca se haya usado en el territorio nacional tal como lo exige la Ley de marcas.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. No obstante, se llama la atención al Registro de origen para que evite imponer requisitos adicionales a los usuarios, como es el caso de la publicación del traslado en el Diario Oficial mediante auto de las 13:30:39 horas del 11 de marzo de 2024 cuando no era necesario debido a que la notificación al titular se había efectuado de forma personal el 9 de febrero de 2024, tal como se observa en sello estampado a folio 28 vuelto del expediente principal.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas establece en el numeral 37 la nulidad del registro, la cual será declarada 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, para aquellos casos que se contemplan las prohibiciones de los artículos 7 y 8 del precitado cuerpo normativo.

El artículo 37 citado 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 las prohibiciones establecidos en los artículos 7 y 8 ya citados, y que, al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo



párrafo del artículo 39 de esta ley, y resulta fundada. También indica la norma que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto la marca que se pretende anular está inscrita desde el 29 de noviembre de 2019 y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 29 de noviembre de 2023, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada Ley.

Como fundamento de esta acción los solicitantes y ahora apelantes refieren a los artículos 4 y 8 inciso k de la Ley de marcas, dado que están basando su derecho en el uso anterior de la marca y la mala fe del titular de la marca que se pretende anular; estos artículos indican:

Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

[...].

(El subrayado no corresponde al texto original).

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.

[...]

Sobre la definición de uso de la marca, la ley que rige la materia señala:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...].

Como se infiere del numeral 40 de la Ley de marcas, el titular de un signo está obligado a utilizarlo de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

Por su parte, el artículo 25 de la Ley de rito, en su párrafo final establece los medios o mecanismos para acreditar el uso de la marca:

[...]



Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

De la normativa transcrita se logra colegir entonces que el uso de la marca se produce cuando este es real y efectivo del signo, el cual se constituye propiamente cuando la unión de ese signo con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor debido a la actividad comercial y los mecanismos que ejerce su titular para introducir el producto en el comercio, desde su producción, hasta el destinatario final; todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de la marca.

Partiendo de lo señalado, en cuanto a los pruebas aportadas este Tribunal estima que, con relación a los registros inscritos en México y la Unión Europea, los cuales conforme se desprende se encuentran vigentes y debidamente certificados, si bien con los citados documentos sus titulares acreditan que cuentan con la marca inscrita en esos países, tal antecedente no demuestra que el signo marcario cuente con actividad comercial en dichos países, como tampoco se



logra demostrar el uso real y efectivo de esos productos dentro del mercado costarricense.

Aunado a ello, es importante acotar que el derecho que rige a los signos distintivos está fuertemente sujeto al principio de territorialidad, y en este sentido la doctrina ha sido clara al establecer:

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). (Lobato, Manuel. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (1ª Ed.). Madrid: Civitas, p. 74.



De tal manera, queda claro que los certificados de registros inscritos en otras jurisdicciones no constituyen prueba idónea para demostrar el uso real y efectivo de la comercialización de los productos que protege la marca dentro del mercado costarricense.

Por otra parte, la página web <https://www.botasestablo.com.mx/>, que se adjunta también como medio de prueba, es información publicitaria que por sí sola carece de la fuerza probatoria necesaria para acreditar el uso de la marca y la actividad comercial que se requiere dentro del mercado costarricense.

Sin embargo, este Tribunal estima que, de los argumentos venidos en alzada, lo que sí se desprende y evidencia de manera contundente es que los señores López Pérez, no han ejercido actos de comercio en Costa Rica, como tampoco han logrado demostrar mediante documentación idónea la relación comercial que han tenido con la señora María Judith Rodríguez Ramírez, como tampoco algún antecedente que acredite los actos de comercio ejercidos por la accionada Rodríguez Ramírez, sea, con las presuntas ventas en territorio costarricense; motivo por el cual la administración registral no podría considerar, sin contar con prueba fehaciente, que se hayan cometido actos de competencia desleal, y que por tanto se configure alguna infracción conforme al artículo 8 inciso k) de la Ley de marcas, así como lo estipulado en el artículo 17 inciso d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor o que se configure el riesgo de confusión o asociación con un signo anterior. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en ese sentido.



Ahora bien, respecto a que la autoridad registral al encontrarse adherida a Tratados Internacionales, puede comprobar sin mayores esfuerzos si una marca se encuentra registrada debidamente en cualquier país y tener como válida una prueba referente a un certificado de registro, es importante aclarar que ese hecho es para fortalecer las políticas o mecanismos para la protección de los derechos de la Propiedad Intelectual, y que estos se rijan por la normativa interna que cada país tiene en aras de su protección; y en ninguno de estos convenios internacionales se exime al administrado de cumplir con los requisitos o disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense.

Lo anterior, en correlación con el artículo 6 punto 1 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que indica:

Artículo 6 [*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. [...]

De la normativa transcrita, queda claro entonces que cada país cuenta con su legislación interna y quienes acudan deben someter su actuar a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para tal fin. Razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son de recibo.

Agrega el apelante, que a sus representados en ningún momento se les hizo el traslado del apersonamiento de la parte, ni mucho menos de la contestación formulada. En cuanto al citado argumento, es importante señalar que, dentro del procedimiento se encuentra ya establecido que una vez ingresada la acción de nulidad y expuestos



los alegatos del solicitante y pruebas, la administración registral procede a dar el debido traslado al titular del signo que se está objetando, y una vez que el accionado contesta y expone sus argumentos de defensa y aporta las pruebas que estime pertinentes para su defensa, la administración registral procede a emitir o resolución final, con base en los argumentos y pruebas aportadas por ambas partes, tal y como lo establece el artículo 49 del Reglamento a la Ley de marcas, que regula el procedimiento de las solicitudes de cancelación y nulidad, que dispone:

Artículo 49.- [...]


Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la solicitud de cancelación o nulidad, o del vencimiento del período de prueba, según fuere el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud en forma razonada y valorando las pruebas correspondientes.

[...]


En consecuencia, las argumentaciones señaladas por la recurrente no son procedentes al ajustarse la actuación del Registro, al bloque de legalidad.

Con relación a las notificaciones realizadas por la administración; si bien, existió una situación que generó se notificara a la señora María Judith Rodríguez Ramírez, al domicilio y posteriormente mediante edicto, tal situación pese al inconveniente generado en contenido económico le garantizó a los promovente el apersonamiento del titular objeto de la presente acción; motivo por el cual no se puede considerar de manera alguna que lo sucedido le generara a la accionante, como a sus representados algún tipo de inseguridad jurídica; de ahí que, sus argumentaciones no son de recibo.



En cuanto al expediente 2023-011893, dentro del cual sus representados han solicitado el registro de su marca  en Costa Rica, es importante acotar que ambos procesos son independientes, por lo que, la marca que ha sido solicitada previo a su inscripción debe someterse al proceso de calificación jurídica, y superar el proceso de admisibilidad que contemplan los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, como todo signo que ingresa a la corriente registral.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que tuvo razón el Registro de la Propiedad Intelectual al denegar la acción de nulidad planteada por los promoventes López Pérez, debido a que, la documentación probatoria aportada es insuficiente para acreditar el uso real y efectivo


de la marca  dentro del mercado costarricense conforme lo establecen los artículos 25 y 40 de la Ley de marcas; por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada y denegarse la presente acción de nulidad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal considera que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, en su condición de apoderada especial de los señores **ALBERTO, ANDRÉS, HÉCTOR, IGNACIO, MANUEL, SALVADOR**, todos ellos de apellido **LÓPEZ PÉREZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:54:11 horas del 20 de junio de 2024, la que en este acto se confirma; al no haberse demostrado un mejor derecho sobre el signo objetado.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, en su condición de apoderada especial de los señores: ALBERTO, ANDRÉS, HÉCTOR, IGNACIO, MANUEL, SALVADOR, todos ellos de apellido LÓPEZ PÉREZ, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:54:11 horas del 20 de junio de 2024, la que en este acto **se confirma**, y se deniega la solicitud de nulidad planteada en contra de

la marca  registro 284589, en clase 25 internacional, propiedad de la señora María Judith Rodríguez Ramírez. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/06/2025 10:08 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/06/2025 11:03 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/06/2025 10:20 AM

Cristian Mena Chinchilla



Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 25/06/2025 11:54 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/06/2025 01:37 PM

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y DISGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49