

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0562-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RLX”

ROLEX S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-395)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO 0137-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zürcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0415-1184, en representación de la compañía **ROLEX S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, con domicilio en Rue Francois-Dussaud 3-5-7, Geneva, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:15 horas del 20 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero de 2017, el licenciado **Edgar Zürcher Gurdían**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula 1-0532-0390, en representación de la compañía **ROLEX S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RLX**” en **clase 14** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Relojes y relojería, a saber, relojes, relojes de pulsera, componentes y accesorios para artículos de relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojería), correas de relojes, diales (relojes y relojería), cajas y estuches para relojes, relojería y joyería,*

mecanismos de relojería y sus partes; joyería; piedras preciosas y piedras semi-preciosas; metales preciosos y sus aleaciones”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 14:39:16 horas del 11 de julio de 2017, le previno al solicitante las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, a efecto de que proceda a subsanar dentro del plazo de 30 días establecido por ley. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de setiembre de 2017, el solicitante contesta lo solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada las 10:30:15 horas del 20 de setiembre 2017, el Registro de Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** *Con base en las razones expuestas ...* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de setiembre de 2017, el licenciado **Harry Zürcher Blen**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio: “**RLX RALPH LAUREN**”, registro número **260888**, para proteger y distinguir en la clasificación internacional:

En **clase 09**: *“Binoculares, estuches para anteojos, quevedos, estuches para quevedos, cadenas para quevedos, quevedos, cordones para quevedos, monturas de anteojos, cadenas para anteojos, cordones para anteojos, anteojos, estuches de gafas, monturas de gafas, cristales de gafas, gafas, estuches de gafas de sol, cordones de gafas de sol, marcos de gafas de sol, cadenas de gafas de sol, gafas de sol”*.

En **clase 18**: *“Manufacturas de cuero, a saber, maletines, mochilas, bolsas de playa, porta documentos, bastones, estuches de tarjetas, bolsos de mano, estuches para llaves, bolsos bandoleras de cuero, para soles, carteras, carteras de bolsillo, bolsos monederos, bolsas, maletas escolares, bolsos escolares, bolsas de tiras, bolsos de compras, maletas, porta trajes, bolsos con asas, equipaje, valijas, paraguas, billeteras”*.

En **clase 25**: *“Ropa, calzado y sombrerería para hombres, mujeres y niños”*. (ver folio 8 y 9 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de “**RLX**”, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, toda vez que al cotejarlo con la marca de fábrica y comercio inscrita “**RLX RALPH**”

LAUREN”, a nombre de **THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.**, se verifica que a nivel gráfico y fonético son idénticas, el signo solicitado busca proteger productos que son de la misma naturaleza y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, por lo que existe suficiente posibilidad de que se cause confusión en los consumidores y riesgo de asociación empresarial.

En su escrito de agravios, el licenciado **Edgar Zürcher Gurdián** alega que: **1.-** Que debe aplicarse el principio de especialidad, al signo solicitado “**RLX**” ya que está limitado a relojes, accesorios, artículos de joyería y metales preciosos y la marca inscrita “**RLX RALPH LAUREN**” protege entre otras cosas, artículos de cuero, vestimenta paraguas, gafas y anteojos de sol, por tal razón el consumidor de los productos del signo solicitado no se verá expuesto a confusión, ya que estos productos son de consumo exclusivo y de limitado acceso, siendo imposible que una persona con el poder adquisitivo de compra de un reloj rolex se vea inmerso en una situación confusa por la adquisición de una valija de la marca “**RLX RALPH LAUREN**”. **2.-** Que los signos **RLX**” y “**RLX RALPH LAUREN**” coexisten de manera pacífica en numerosas latitudes, sin crear un riesgo de confusión o asociación, debiendo tomar en cuenta para su comparación como se utiliza la marca en términos de tiempo, espacio, cantidad y continuidad para ver cómo impacta en los consumidores ya que las compañías poseen un giro comercial totalmente distinto sea en la industria de la moda y por otro lado, relojería de altísima calidad, queda demostrado que el signo solicitado posee elementos diferenciadores en relación con la marca inscrita, siendo posible su coexistencia sin riesgo de confusión o a asociación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Previo al análisis de los agravios es importante considerar que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No, 7978 del 06 de enero del 2000, en su artículo 2 define marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Precisamente, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, el artículo 1º de la ley de cita representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos)”

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas,

fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión o asociación* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Así como la jurisprudencia internacional, en el proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

De lo antes citado corresponde el cotejo de los signos en pugna:

MARCA SOLICITADA “RLX”	MARCA INSCRITA “RLX RALPH LAUREN”
TITULAR ROLEX S.A.	TITULAR THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
REGISTRO NÚMERO ----	REGISTRO NÚMERO 260888
<p>PARA PROTEGER Y DISTINGUIR EN LA CLASE 14</p> <p><i>“Relojes y relojería, a saber, relojes, relojes de pulsera, componentes y accesorios para artículos de relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojería), correas de relojes, diales (relojes y relojería), cajas y estuches para relojes, relojería y joyería, mecanismos de relojería y sus partes; joyería; piedras preciosas y piedras semi-preciosas; metales preciosos y sus aleaciones”</i></p>	<p>PARA PROTEGER Y DISTINGUIR: CLASE 09</p> <p><i>“Binoculares, estuches para anteojos, quevedos, estuches para quevedos, cadenas para quevedos, quevedos, cordones para quevedos, monturas de anteojos, cadenas para anteojos, cordones para anteojos, anteojos, estuches de gafas, monturas de gafas, cristales de gafas, gafas, estuches de gafas de sol, cordones de gafas de sol, marcos de gafas de sol, cadenas de gafas de sol, gafas de sol”</i></p> <p>CLASE 18</p> <p><i>“Manufacturas de cuero, a saber, maletines, mochilas, bolsas de playa, porta documentos, bastones, estuches de tarjetas, bolsos de mano, estuches para llaves, bolsos bandoleras de cuero, para soles, carteras, carteras de bolsillo, bolsos monederos, bolsas, maletas escolares, bolsos escolares, bolsas de tiras, bolsos de compras, maletas, porta trajes, bolsos con asas, equipaje, valijas, paraguas, billeteras”</i></p> <p>CLASE 25</p>

	<i>“Ropa, calzado y sombrerería para hombres, mujeres y niños”</i>
--	--

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “**RLX**” y el signo inscrito “**RLX RALPH LAUREN**” son marcas denominativas, ambos comparten en su conformación el término “**RLX**”, siendo este elemento el que predomina en las marcas y el consumidor al momento de apreciarlas, podría asociarlas al creer que estos signos pertenecen a un mismo origen empresarial, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial, que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético, al momento de pronunciarse la marca solicitada “**RLX**” como la inscrita “**RLX RALPH LAUREN**” por estar compuestas ambas en su inicio por las letras **R, L** y **X**, su fonética es similar máxime que el cotejo sonoro debe realizarse de acuerdo a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado con la marca percibida con anterioridad, dada la similitud de los signos la confusión en este aspecto es muy marcada.

Desde el punto de vista ideológico, la marca propuesta y la inscrita, generan la misma idea o concepto en la mente del consumidor al contener como elemento preponderante el vocablo “**RLX**”, lo que podría producir que este perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial.

Por lo anterior, el signo se considera similar y confundible con el inscrito. Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o*

relación entre ellos. [...]”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede es analizar si los productos a los que se refieren los signos en disputa pueden ser asociados.

Conforme se solicita, la marca “**RLX**”, para proteger en **clase 14** “*Relojes y relojería, a saber, relojes, relojes de pulsera, componentes y accesorios para artículos de relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojería), correas de relojes, diales (relojes y relojería), cajas y estuches para relojes, relojería y joyería, mecanismos de relojería y sus partes; joyería; piedras preciosas y piedras semi-preciosas; metales preciosos y sus aleaciones*”, y el signo inscrito “**RLX RALPH LAUREN**”, para proteger en **clase 9** “*Binoculares, estuches para anteojos, quevedos, estuches para quevedos, cadenas para quevedos, quevedos, cordones para quevedos, monturas de anteojos, cadenas para anteojos, cordones para anteojos, anteojos, estuches de gafas, monturas de gafas, cristales de gafas, gafas, estuches de gafas de sol, cordones de gafas de sol, marcos de gafas de sol, cadenas de gafas de sol, gafas de sol*”, en **clase 18** “*Manufacturas de cuero, a saber, maletines, mochilas, bolsas de playa, porta documentos, bastones, estuches de tarjetas, bolsos de mano, estuches para llaves, bolsos bandoleras de cuero, para soles, carteras, carteras de bolsillo, bolsos monederos, bolsas, maletas escolares, bolsos escolares, bolsas de tiras, bolsos de compras, maletas, porta trajes, bolsos con asas, equipaje, valijas, paraguas, billeteras*” y en **clase 25** “*Ropa, calzado y sombrerería para hombres, mujeres y niños*”, considera este Tribunal que, a pesar de que los signos protegen productos en clases diferentes, la similitud deviene en la naturaleza del producto, ya que son productos que se utilizan y combinan con la prendas de vestir como parte de la vestimenta y que normalmente se pueden adquirir en los mismos locales comerciales, por consiguiente su distribución se realiza por idénticos canales de distribución y comercio, evidenciando el posible riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor medio. Por lo anterior, en caso de coexistir la marca solicitada en el mercado, podría generar en el consumidor un riesgo de confusión, ya que los signos se dirigen a un mismo concepto y son idénticos desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, induciendo a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen empresarial de los productos o sus servicios.

Del cotejo realizado se determina, en primer plano que los productos que protege y distingue la marca solicitada “**RLX**”, con relación al signo inscrito “**RLX RALPH LAUREN**” a pesar de la limitación realizada para los productos que protege y distingue en clase 14 internacional a saber: “*Metales preciosos y sus aleaciones y bienes en metales preciosos o bañados en ellos (excepto cuchillería, tenedores y cucharas); joyería, piedras preciosas; relojería y otros instrumentos cronométricos*”, las clases 9, 18 y 25 sus productos guardan relación con la clase 14 del signo solicitado, como se indicó líneas atrás son productos (accesorios) que se utilizan y combinan con la prendas de vestir como parte de la vestimenta, por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión y hasta un riesgo de asociación entre los signos en cotejo.

Se trata de una confusión que en doctrina es conocida como “confusión indirecta”:

“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó...”

Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144).

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a las marcas ya registradas en

detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, op cit., p. 288).

Tome en cuenta la apelante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad. Ante la pérdida de la función principal que tiene una marca, que es no confundir al público consumidor, a ésta se le debe denegar su publicidad registral.

Con respecto al agravio del apelante, en relación al principio de especialidad marcaria, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no establece líneas claras ni pautas definidas como herramientas de apoyo en la interpretación de las solicitudes que se presenten, sin embargo, se ha tomado varios criterios o reglas que coadyuvan al operador jurídico para determinar ese hecho. Entre ellos el **principio de especialidad**, que determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Sin embargo, esta regla no es axiomática puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares, aunque se sitúen en clases distintas de la nomenclatura internacional o todo lo contrario, son diferentes aun cuando se ubiquen en la misma clase.

Con la aplicación del principio de especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, **confusión** que a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto. Empero, sí con la eventual inscripción del signo puede surgir un

riesgo de confusión y asociación, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el riesgo de confusión presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza o bien relación entre dos o más signos, como ocurre en el caso que nos ocupa, situación que nos lleva a verificar ya no la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto, es la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad de aquellos casos en que los signos propuestos estén relacionados o asociados a aquellos.

Por las razones anteriores, este Tribunal determina que el signo pretendido no solo crea confusión al consumidor, sino un riesgo de asociación empresarial ya que este se encuentra inmerso en su totalidad en la marca inscrita y al no poseer el signo solicitado la distintividad necesaria respecto a la marca inscrita, son percibidos por el consumidor de igual forma al contener como elemento preponderante el vocablo “**RLX**” que será en el que fije su atención el consumidor, creándole la idea errónea que el signo solicitado “**RLX**” como la inscrita “**RLX RALPH LAUREN**” pertenecen al mismo origen empresarial, pensando que se trata de una familia de marcas alrededor de “**RLX**”.

Por todo lo expuesto, concluye este Tribunal que el signo propuesto resulta iregistrable porque violenta lo dispuesto en los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zürcher Blen**, en representación de **ROLEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:15 horas del 20 de setiembre de 2017, la cual se confirma.

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, 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 *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zürcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROLEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:15 horas del 20 de setiembre de 2017, la cual se *confirma* para que se deniegue el registro de la marca “**RLX**”. 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

Kattia Mora Cordero

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora