



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0926-TRA-PI**

**Solicitud de Nulidad de las Marcas FOREVER 21 y XXI FOREVER.**

**Mario Vargas Madrigal, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2005-7191, 2006-12040)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 025-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Mario Vargas Madrigal**, mayor divorciado, comerciante, vecino de Alajuela, portador de la cédula de identidad número dos cuatrocientos sesenta y siete trescientos sesenta y seis, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos quince segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el tres de junio de dos mil nueve, el señor Mario Vargas Madrigal, solicita la nulidad de las marcas **XXI FOREVER** inscrita bajo el registro número 168711 la cual distingue “ Ropa, calzado y artículos para la cabeza, en clase 25 internacional “ y **FOREVER 21** inscrita bajo el Registro número 164913 la cual distingue:”Ropa, a saber, pantalones, camisas, chaquetas, faldas, vestidos, vestidos largos, bufandas, cinturones, trajes, ropa de dormir, chalecos, sombreros: camisetas sin tirantes (strapless), camisetas sin mangas ( de tirantes), corsé, sostenes, ropa interior y chales”. Cuyo titular es **FOREVER 21 INC.**



**SEGUNDO.** Que el Licenciado Manuel PeraltaVolio, apoderado especial de la compañía **FOREVER 21 INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de julio de dos mil diez, presentó oposición contra la solicitud de nulidad incoada por el señor Mario Vargas Madrigal.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas diecisiete minutos quince segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada por el señor Mario Vargas Madrigal.

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de octubre de dos mil diez, el señor Mario Alberto Vargas Madrigal, apeló la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1. Inscripción de la Marca **FOREVER 21** Registro número 164913, para proteger en clase 25 internacional “Ropa a saber, pantalones, camisas, chaquetas, faldas, vestidos, vestidos largos, bufandas, cinturones, trajes, ropa de dormir, chalecos, sombreros; camisetas sin tirantes (strapless), camisetas sin



mangas (de tirantes), corsé, sostenes, ropa interior y chales “. Titular es **FOREVER 21, INC.** (Ver folios 115 a 117 del expediente)

2. Inscripción de la Marca **XXI FOREVER** Registro número 168711 inscrita en clase 25, para proteger “Ropa, calzado y artículos para la cabeza “Titular es **FOREVER 21, INC.** (Ver folios 118 a 119)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA** El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, indicó “(...) *Como bien se aprecia los signos protegen productos de la clase 25, gráficamente los signos son totalmente diferentes, no hay coincidencias en sus letras, fonéticamente en su pronunciación los signos son diferentes e independientes, en cuanto al cotejo ideológico según el solicitante de la nulidad es el que merece especial atención, debido a que en su criterio significan lo mismo, sin embargo es necesario aclarar que este Registro a la hora de tomar su decisión debe colocarse en el lugar del consumidor promedio, es decir, un ciudadano común que desea adquirir vestimenta; así las cosas, puede decirse que la media de la sociedad civil de Costa Rica no tiene un conocimiento suficiente del idioma inglés para que eventualmente realice la asociación ideológica de ambas marcas por lo que es criterio de este Registro no se generaría la posibilidad de que el consumidor incurra en la confusión alegada por el solicitante. Por estos motivos considera esta Instancia que las marcas pueden coexistir registralmente y como no se demostró el uso anterior, lo correcto es rechazar la solicitud de nulidad presentada contra los registros 168711 y 164913”*

Por su parte el señor Mario Vargas Madrigal, en su memorial presentado el día veintinueve de octubre de dos mil diez, argumentó que conforme al expediente 2001-5815 Transacciones e Inversiones Thaisa S.A, presentó solicitud de inscripción de una marca de comercio y el



Registro de la Propiedad Industrial, denegó dicha inscripción basado en que dicho distintivo POR SIEMPRE en clase 25 internacional tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica con el inscrito bajo el número de registro 112249, a nombre de Mario Vargas Madrigal, siendo que de igual manera se repite la misma situación con el expediente 2004-2129 que es solicitud de inscripción de Marca de Comercio y que por las mismas razones el Registro la declara sin lugar, no siendo por tanto claro el Registro ya que en esas ocasiones rechazó la solicitud de inscripción de marcas por proteger su marca “POR SIEMPRE” que ideológicamente es lo mismo que FOREVER.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** La parte promovente solicita la nulidad de las marcas **XXI FOREVER** inscrita desde el año 2007 y **FOREVER 21** inscrita desde el año 2006, ambas en clase 25, con el argumento que desde el año 1994 y hasta la fecha diversas marcas han solicitado la inscripción en clase 25 y otras clases como por ejemplo “eternamente Forever 1194-001277”, “Por Siempre Joven” 2000-004178, y en estos casos se ha protegido en debida forma la empresa nacional y la marca registrada bajo su representación, siendo que la empresa “Por Siempre” lleva más de diez años ejerciendo públicamente su desarrollo extensivo en clase a nivel internacional y consolidando su marca mediante afiliaciones a Procomer, siendo que mediante solicitud número 2006-012040 se aprueba la inscripción de la marca Forever XXI, siendo esta marca controvertida una simple traducción y susceptible de confusión o riesgo de asociación.

**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, que es 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.

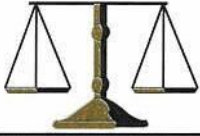


En tal sentido, la aptitud distintiva conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (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**).

Así, en razón del interés general de protección al consumidor, cuyo derecho dimana desde el artículo 46 quinto párrafo de la Constitución Política, que protege el derecho de éste a recibir información adecuada y veraz, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.



**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS.** En el presente caso debe realizarse el cotejo de las marcas en disputa para determinar si el argumento dado por el señor Mario Vargas Madrigal en el punto siete de su solicitud es válido y establecer la posibilidad de que pueda crear confusión en el público consumidor:

A dichos efectos, se presenta el siguiente cuadro comparativo de los signos bajo cotejo:

MARCA TITULAR MARIO VARGAS	MARCA TITULAR FOREVER 21 INC
POR SIEMPRE	FOREVER 21 XIX FOREVER
CLASE 25 INTERNACIONAL	CLASE 25 INTERNACIONAL
“Trajes de baño, ropa íntima, ropa deportiva, ropa casual	“Ropa a saber, pantalones, camisas, chaquetas, faldas, vestidos, vestidos largos, bufandas, cinturones, trajes, ropa de dormir, chalecos, sombreros; camisetas sin tirantes (strapless), camisetas sin mangas (de tirantes), corsé, sostenes, ropa interior y chales, calzado y artículos para la cabeza “.

El principio de especialidad que rige el tema marcario es explicado por la doctrina española de la siguiente forma, totalmente aplicable al caso costarricense:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**

La identidad en los servicios implica que los signos han de ser muy diferentes entre sí para poder coexistir. En el presente caso realizado el cotejo marcario conforme lo dispuesto por el



artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se colige que ambos signos protegen productos de la misma clase internacional, concretamente en clase 25, desde el punto de vista gráfico los signos son totalmente diferentes, no hay coincidencias en sus letras, y desde el punto de vista fonético en su pronunciación los signos son diferentes e independientes, y según lo manifestara el apelante, en cuanto al cotejo ideológico es el que merece especial atención, debido a que en su criterio significan lo mismo, al respecto es importante señalar la definición del diccionario electrónico [Merriam-Webster](#)

( [www.merriam.webster.com](http://www.merriam.webster.com)) es la siguiente *forever* 1. PERPETUALLY : *para siempre, eternamente* 2 CONTINUALLY : *siempre, constantemente* “, por lo que se constata con claridad que la traducción de la palabra *forever* al español, puede tener varios significados, por lo que el alegato del apelante en este punto deber ser rechazado, además es necesario aclarar que se debe tomar en cuenta al consumidor promedio, es decir, un ciudadano común que desea adquirir vestimenta; así las cosas, puede decirse que al estar enfrente de las signos marcarios en conflicto, no se vislumbra que realice la asociación ideológica de ambas marcas por lo que no se generaría la posibilidad de que el consumidor incurra en la confusión alegada por el solicitante.

Por estos motivos considera este Tribunal que los signos marcarios pueden coexistir registralmente, siendo que en el presente caso lo procedente conforme a derecho es rechazar la solicitud de nulidad presentada contra los registros 168711 y 164913, cuyo titular es **FOREVER 21 INC**

Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Mario Vargas Madrigal**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos quince segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez.

**SEXTO. 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 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, citas normativas y jurisprudencia se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Mario Vargas Madrigal**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos quince segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de nulidad de los signos marcarios **FOREVER 21 Registro # 164913 y XXI FOREVER Registro # 168711** 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*