
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0239-TRA-PI

Solicitud de traspaso de marca de fábrica y comercio: “PC”

PIERRE CARDIN, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4305/254926)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0607-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del diecisiete de octubre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor de edad, casado una vez, abogado, cédula de identidad 1-908-006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **Pierre Cardin**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:37 horas del 15 de marzo del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En síntesis, la representación del solicitante presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial una solicitud de transferencia de la marca de fábrica y comercio “PC” registro **254926**, que protege en clase 25 de la nomenclatura internacional “calzado, vestuario, particularmente camisas y corbatas para

hombre”, propiedad de la empresa **INDUSTRIAS TOPAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la que pretende se transfiera ese distintivo a su representado el señor **Pierre Cardin**.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:53:24 horas del 2 de noviembre del 2017, le objetó a la solicitud lo siguiente:

“[...] que al amparo de los artículos 33 de la Ley de Marcas y 29 de su Reglamento, la misma resulta improcedente, por cuanto el cambio de titularidad es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor, ya que el titular actual **INDUSTRIAS TOPAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, tiene inscrito el signo “**PCX**”, bajo el Registro número **192300**, desde el **10/07/2009**, vigente hasta el **10/07/2019**, protege en **clase 25** internacional: **Camisas, pantalones, ropa interior de toda clase y calzado**. Esta marca comparte elementos que también están contenidos en el signo “**PC**”, inscrita bajo el registro: **254926**, también en **clase 25 internacional**, que se pretende traspasar, por lo tanto, existe similitud que puede generar confusión en el consumidor o riesgo de asociación empresarial, máxime que protegen productos iguales dirigidos a la salud humana y van dirigidos al mismo sector del mercado. Por consiguiente, asentar dicho traspaso conllevaría a tener signos similares, pero con distintos titulares, situación que funda el riesgo de confusión por asociación citado [...]”. (la negrita y subrayado es del original).

El Registro de la Propiedad Industrial le concedió al solicitante un plazo de treinta días contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución para que se pronunciara sobre la objeción citada. Siendo que el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de diciembre del 2017, solicita una prórroga, la cual se concede mediante resolución dictada a las 15:18:34 horas del 12 de diciembre del 2017, por un plazo de quince días. No obstante, de la documentación que consta en el

expediente, la parte no contestó la objeción señalada en la resolución de las 14:53:24 horas del 2 de noviembre del 2017.

Consecuencia de la solicitud planteada, la Autoridad Registral, en la resolución final, estimando que existe similitud gráfica y fonética entre el signo a transferir “PC” registro **254926**, clase 25 de la nomenclatura internacional, y la marca de fábrica y comercio “**PCX**”, registro **192300**, clase 25, ya que contiene el término “PC” del signo no transferible, además de que protegen los mismos productos y otros se relacionan, procedió a rechazar el trámite de transferencia del registro **254926**, por cuanto el cambio de titularidad es susceptible de provocar riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor ya que puede asumir que ambas marcas pertenecen al mismo origen empresarial.

La representación del señor **Pierre Cardin** fue notificado de la resolución referida el 22 de marzo del 2018, contra la cual presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio el 03 de marzo del 2018, argumentado, **1.-** Que la marca **PIERRE CARDIN**, es una marca esencial establecida en 110 países del mundo, incluido Costa Rica, a través de licenciarios como Industrias Topaz. **2.-** Que en los signos se presentan caracteres similares que no necesariamente implican un riesgo de confusión pues al tratarse de letras sin ningún orden ni significado particular no puede ni debe suponerse su similitud, los caracteres PC, literalmente son un acrónimo para el nombre de su representado y como diseñador de todos sus productos PC=PIERRE CARDIN. **3.-** Que, al tratarse de acrónimos, o siglas que en sí mismas no tienen un significado directo la presencia de un elemento altamente distintivo como lo es la letra “X”, puede perfectamente presentarse a la vista del consumidor de referencia como un distintivo dominante. **4.-** Que no coinciden con el análisis del registrador al indicar o más afirmar que el traspaso que se pretende generará un inminente riesgo de confusión en el público de referencia, por cuanto son marcas que coexisten al día de hoy en el comercio, sin que exista riesgo detectado alguno. **5.-** Que el signo traspasado corresponde a la casa matriz

de los productos y su origen empresarial es precisamente PIERRE GARDIN, el verdadero creador de los productos. Solicita se continúe con el traspaso de la marca.

SEGUNDO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley, se debe realizar la siguiente observación: A la fecha de la resolución de la presente solicitud, se tiene como aspecto evidente la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342, aprobada el 15 de diciembre del 2015, publicada en el alcance número 54 de la gaceta número 69 del 8 de abril del 2016. Indica la citada normativa procesal en su transitorio I, que los procesos que estuvieran pendientes a la entrada en vigencia del Código se tramitarán, en cuanto sea posible ajustándolo a la nueva legislación, aplicando las nuevas disposiciones y armonizándolas en cuanto cumpliera con las actuaciones practicadas.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INDUSTRIAS TOPAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica y comercio “PC”, registro número **254926**, clase 25 de la nomenclatura internacional, desde el 08 de setiembre del 2016, y vigente hasta el 08 de setiembre del 2026, protege y distingue, “Calzado, vestuario, particularmente camisas y corbatas para hombre”. (folio 27 del legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la

empresa **INDUSTRIAS TOPAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica y comercio “**PCX**”, registro número **192300**, clase 25 de la nomenclatura internacional, desde el 10 de julio del 2009, y vigente hasta el 10 de julio del 2019, protege y distingue, “camisas, pantalones, ropa interior de toda clase y calzado”. (folio 21 a 22 del legajo de apelación).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, se tiene que el artículo 33 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 29 de su Reglamento, en relación al tema del traspaso de las marcas indican lo siguiente:

“Artículo 33.- **Transferencia libre de la marca.** El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un producto o servicio o alguno de ellos el registro se dividirá y se abrirá uno nuevo a nombre del adquirente.

Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión”. (la negrita es del original)

“Artículo 29.- De la transferencia de los signos. Solicitada la transferencia de titularidad de un signo registrado o del derecho derivado de una solicitud en trámite, el Registro procederá a examinar si la misma se ajusta a lo previsto en los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley y 3 de este Reglamento, así como si se adjunta la documentación correspondiente y, si fuere procedente, se ordenará y se asentará la

información a sus antecedentes registrales en la base de datos y en el respectivo documento, emitiéndose la certificación correspondiente”.

Estas normas deben ser visualizadas dentro del contexto de la normativa marcaria la cual es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que se confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con su uso, en relación con las de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de la marca registrada, le faculta para impedir que terceros la utilicen o la imiten en productos parecidos.

Siendo lo anteriormente indicado uno de los objetivos de la ley de marcas, la protección de los derechos de los titulares de marcas, para lo cual deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, 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 [...]” (Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

Es menester señalar que el riesgo de confusión perjudica tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producirse en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. La legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, así como en protección del consumidor.

Esto aunado a las prohibiciones que consagra el artículo 7 y 8 donde se expone con claridad que son inadmisibles los registros que puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor, ya sea por similitud porque no sea lo suficiente distintiva como por ejemplo se daría en el caso de que marcas parecidas pertenezcan a distintos titulares **PIERRE CARDIN**, e **INDUSTRIAS TOPAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, siendo este el motivo principal por el que se objetó la transferencia de las marcas presentada, al existir la posibilidad de riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor.

Teniendo claro este contexto se observa que el párrafo final del artículo 33 antes citado es explícito en que no es admisible la transferencia que sea susceptible de causar riesgo de confusión.

En razón de lo expuesto, comparando la marca de fábrica y comercio “PC”, registro **254926**, clase 25 de la nomenclatura internacional, que se intenta su transferencia a favor del señor **PIERRE CARDIN**, y cuyo titular es la empresa **INDUSTRIAS TOPAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y la marca de fábrica y comercio inscrita no transferible “PCX”, registro **192300**, clase 25 de la nomenclatura internacional, propiedad de este último, tenemos que el signo “PC”, y el signo “**PCX**”, resultan semejantes en su elemento distintivo, sea, el acrónimo “PC”. De manera que a nivel gramatical los signos cotejados “PC” y “PCX” se asemejan en el empleo de dos letras, el uso de las consonantes “P y C”, no imprime en la que se desea transferir, un elemento diferenciador que dentro del mercado le permita al consumidor visualizar que son marcas independientes una de otra, sin que evite que éste pueda ser víctima de confusión o error a la hora de elegir el producto que cada una de ellas protege en la clase 25 de la nomenclatura internacional.

Nótese, que pese a que difieren en una letra “X” (la no transferible), contener letras en común al inicio de la denominación hace que a nivel fonético al ejercer su pronunciación ambas se escuchen sumamente parecido. De ahí, que el consumidor perfectamente podría relacionarlas a nivel auditivo, por lo que resulta inevitable que el consumidor considere que tienen el mismo origen empresarial.

En cuanto al aspecto ideológico, ambos signos no tienen significado, son de fantasía, por lo cual no se hace el cotejo respectivo.

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba, podríamos decir, que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son más las semejanzas que las diferencias entre los signos cotejados.

Lo anterior, se suma al hecho de que el distintivo marcario que se pretende transferir, “PC”, protege en clase 25 de la nomenclatura internacional, “calzado, vestuario, particularmente camisas y corbatas para hombre”, y la marca no transferible “PCX”, ampara en la misma clase, “camisas, pantalones, ropa interior de toda clase y calzado”, entonces, adoptando la posición de un consumidor de este tipo de productos, los cuales son de una misma naturaleza “**vestimenta**” y basándonos en la concentración de la aptitud distintiva en el elemento “PC”, concluimos que las semejanzas entre ellos tienen un mayor peso que las diferencias, y además en cuanto a que los productos son de una misma naturaleza, situación que agrava la posibilidad de que el consumidor se confunda o caiga en error sobre el origen empresarial de los productos que está adquiriendo. Por consiguiente, y retomando lo que dispone el párrafo final del artículo 33 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, estima este Tribunal que no es procedente la solicitud de traspaso de la marca de fábrica y comercio “PC” registro **254926**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, a favor del señor **Pierre Cardin**, ya que es susceptible de causar riesgo de confusión frente a la marca de fábrica y comercio inscrita no transferible “PCX”, registro **192300**, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS. La representación del apelante en sus agravios argumenta que la marca PIERRE GARDIN está en 110 países, incluyendo Costa Rica. Este alegato no resulta relevante para el caso bajo examen, ya que estamos en presencia de una solicitud de transferencia del signo inscrito “PC”, registro **254926**, y no por ejemplo ante un proceso de solicitud de notoriedad.

Respecto del alegato que expone el apelante, sobre que los signos presentan caracteres similares, pero no implican riesgo de confusión, estima este Tribunal que parcialmente lleva razón el recurrente, porque efectivamente los signos cotejados tienen caracteres similares, como es la palabra “PC”, al inicio de cada uno de los distintivos marcarios (el que se pretende transferir y el que no se transfiere), a excepción de la letra “X”, de la marca “PCX”. Las semejanzas entre los signos son a simple vista observables, ya que el signo que se busca transferir está contenido en su totalidad en la marca inscrita no transferible, por lo que no es lo suficientemente distintiva para que el consumidor pueda individualizar cada marca sin incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

De lo anterior, cabe indicar al recurrente, que desde el aspecto visual existe riesgo de confusión, pues las marcas en conflicto comparten la parte inicial, las letras “PC”, tienen el mismo orden vocálico y el mismo orden en sus consonantes y lo que sin lugar a dudas, hace que su pronunciación sea idéntica.

Dentro del contexto ideológico, el elemento en común que comparten los signos cotejados, sea, la palabra “PC”, tal y como se indicó líneas arriba evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, y aunado a que los productos que protegen en clase 25 de la nomenclatura internacional, son de una misma naturaleza “vestimenta”, el riesgo de confusión y el riesgo de asociación empresarial, sería mayor.

Por otra parte, no lleva razón la representación del apelante al señalar que la letra “X” es un elemento altamente distintivo a la vista del consumidor, pues nótese que es la palabra “PC” sobre el que va a recaer la atención de los consumidores, lo cual hace que sean mayores las semejanzas que las diferencias, entre los signos. Y por ser el vocablo “PC” concentrador de la aptitud distintiva, y al estar ubicado de primero en cada uno de los signos, la letra “X” al final de la marca no transferible, no posee la capacidad suficiente para diferenciarlos en el mercado.

Asimismo, tampoco lleva razón el recurrente, cuando argumenta que el traspaso no generará riesgo de confusión, por cuanto son marcas que coexisten hoy en el mercado. Ello, porque, si bien es cierto, son marcas que coexisten en el mercado, es porque las mismas pertenecen a un mismo titular, sea, a la empresa **INDUSTRIAS TOPAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no obstante, al momento llevarse a cabo el cambio de titular, que es lo que se pretende en el presente caso, y al tratarse de un titular diferente como lo sería el señor **Pierre Cardin**, existe la posibilidad de que el consumidor se confunda. Al respecto, cabe recordar al apelante que el rasgo común que poseen los signos distintivos “**PC**” y “**PCX**”, ubicado al inicio de las denominaciones, hace que los mismos tengan una similitud gráfica y fonética, lo que consecuentemente, lleva al consumidor a asociarlos entre sí y a pensar que los productos que protege la marca inscrita a transferir en clase 25 de la nomenclatura internacional, “calzado, vestuario, particularmente camisas y corbatas para hombres”, y los productos que ampara la marca inscrita no transferible, “camisas, pantalones, ropa interior de toda clase y calzado”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, participan de un mismo origen empresarial, ya que sus productos son de una misma naturaleza, “vestimenta”.

Alega la apelante que el signo traspasado corresponde a la casa matriz de los productos y su origen empresarial es **PIERRE CARDIN**. Respecto de tales consideraciones, cabe indicar por parte de este Órgano de alzada, que no se puede entrar a realizar ningún tipo de valoración sobre tal manifestación, toda vez, que no hay documentación dentro del expediente que respalde lo dicho.

SÉTIMO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de

marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **Pierre Cardin**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:37 horas del 15 de marzo del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de traspaso de la marca de fábrica y comercio “**PC**” registro **254926**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, a favor del señor **Pierre Cardin**, 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRANSFERENCIA USO DE LA MARCA

TNR: 00:42:55

TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.70

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.41.55