

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0290-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio “TIBETLAND”

TBL LICENSING LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2014-2373, Registro 238601)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0621-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601 en su condición de apoderada especial de la empresa **TBL LICENSING LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:24 horas del 23 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de julio del 2016, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condición citada, solicitó la nulidad de la marca de fábrica y comercio “**TIBETLAND**”, registro 238601, inscrita desde el 18 de setiembre de 2014 y vigente hasta el 18 de setiembre de 2024, la cual protege y distingue: “calzado”, cuyo titular es la empresa **Calzado y Zapatos Magus de Guatemala, S.A.**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:23:24 horas del 23 de febrero de 2017, resolvió en lo conducente: “... **POR TANTO** Con base en las

razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 se procede a: i) Declarar sin lugar la solicitud de reconocimiento de notoriedad de TIMBERLAND. ii) Declarar sin lugar nulidad contra el signo TIBETLAND, registro número 238601, propiedad de CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA S.A. ...”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución citada la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condición citada, en fecha 08 de marzo de 2017, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, admitido el recurso de apelación, una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente expreso agravios y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 18 de setiembre de 2014 y vigente hasta el 18 de setiembre de 2014, la marca de fábrica y comercio “**TIBETLAND**”, la cual protege y distingue, en clase 25 de la nomenclatura internacional: “*calzado*”, con registro número 238601, cuyo titular es **Calzado y Zapatos Magus de Guatemala, S.A.**

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 09 de agosto de 1989 y vigente hasta el 09 de agosto de 2019, la marca de fábrica y comercio “**TIMBERLAND**”, la cual protege y distingue, en clase 25 de la nomenclatura internacional: “*artículos de vestir y calzado*”, con registro número 70490, cuyo titular es **TBL LICENSING LLC**.

3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 25 de octubre de 2013 y vigente hasta el 25 de octubre de 2023, la marca de fábrica y comercio “**TIMBERLAND PRO**”, la cual protege y distingue, en clase 25 de la nomenclatura internacional: “*vestuario, calzado y sombrerería*”, con registro número 231065, cuyo titular es **TBL LICENSING LLC**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de hechos de tal carácter relevantes para la resolución del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:23:24 horas del 23 de febrero de 2017, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, fundamentado en que realizado el **cotejo gráfico**, se determinó que ambos signos son denominativos y el vocablo “**TIBETLAND**” para el registro 238601 y “**TIMBERLAND**” y “**TIMBERLAND PRO**” para los registros 70490 y 231065, comparten en el primer caso, la sílaba “**TI**” y la sílaba “*land*” que conforman cada término, siendo las restantes diferentes. En cuanto a la palabra “**pro**” del registro 231065, consideró el Registro que ésta sílaba le otorga distintividad; en cuanto al **cotejo fonético**, señaló que la pronunciación de ambos signos resulta diferente en su parte distintiva (**TIBET**–**TIMBER**), y por lo tanto, no puede decirse que existe riesgo de confusión; y en razón de ello el consumidor medio no podría percibir que está en presencia de los mismos signos; igualmente agregó que, no existe confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras es totalmente diferente, en cuanto al **cotejo ideológico** de los signos, ambos signos son de fantasía y al carecer de significado no se pueden comparar ideológicamente.

Señaló que es importante establecer que el consumidor promedio a la hora de realizar la escogencia de productos ofrecidos por ambas empresas no puede confundirse ni establecer una asociación empresarial de los mismos y por lo tanto asumir que se originan en la misma empresa, descartando así el riesgo derivado de una posible confusión entre “TIBETLAND” para el registro 238601 y “TIMBERLAND” y “TIMBERLAND PRO”, para los registros 70490 y 231065.

Concluyó que del cotejo antes mencionado se tiene que las marcas en conflicto pueden coexistir registralmente de forma pacífica, ya que entre ambas existe suficiente distintividad y por lo tanto no se genera confusión en el consumidor respecto al origen empresarial de los productos que se desean proteger y distinguir. Consideró que el Registro 238601 cumple con los supuestos del artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, para la figura de la marca. Estableció que analizados los autos y las pruebas aportadas al expediente se tiene por demostrado que resulta materialmente imposible el reconocimiento de notoriedad del signo “TIMBERLAND” por no cumplir con los presupuestos de los artículos 6 bis Convenio de París y el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en ese sentido, tuvo por demostrado que la inscripción del signo “TIBETLAND” se dio sin contravenir los presupuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que los signos en cuestión pueden convivir pacíficamente.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente argumenta en sus agravios, la protección legal de sus signos inscritos “TIMBERLAND”, y en razón de ello la similitud gráfica y fonética de los signos enfrentados. Alega la notoriedad de la marca “TIMBERLAND”, la forma en la cual la marca “TIBETLAND” es publicitada, y en razón de lo anterior, la afectación al goodwill de su representada y el engaño al consumidor. Concluyó que, dadas las similitudes gráficas y fonéticas, la identidad en los productos, los canales de comercialización, y la coincidencia en el producto final, y el hecho que la marca “TIMBERLAND” es una marca notoria, es que este Tribunal debe anular el registro de la marca “TIBETLAND” y decretar la notoriedad de la marca “TIMBERLAND” en Costa Rica.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, 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 distintividad. 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.

El artículo 37 de la citada 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 del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error al público consumidor 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca “**TIBETLAND**”, cuyo registro se solicita anular, no concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa **Calzado y Zapatos Magus de Guatemala, S.A.**, no contraviene los supuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los incisos a), b) y c) de este artículo; ni lo estipulado por el artículo 37 *ibídem*.

En cuanto a la similitud de los signos enfrentados. Para determinar la similitud de los signos debe realizarse el cotejo marcario, entendido como la comparación de los signos en los planos gráfico, fonético e ideológico y los productos o servicios que estos protegen y distinguen en el mercado, con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Para la comparación de los signos “**TIBETLAND**” y “**TIMBERLAND**” y determinar que el signo impugnado se registró sin violación de derechos de terceros, se deben aplicar algunas reglas importantes, extraídas del artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.
- IV) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto,

tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Bajo esta perspectiva, vista en su conjunto, la marca “**TIBETLAND**”, es claro que entre ésta y la marca “**TIMBERLAND**” existen elementos que impiden su coexistencia registral, ya que existe entre ellas una semejanza que puede provocar confusión en el mercado a los consumidores, pudiendo confundirse a la hora de observarse y pronunciarse, y además que, la marca en sí misma no puede ser desmembrada debiendo analizarse en una forma sucesiva y nunca en forma simultánea. Aunado a lo anterior, al encontrarse los signos “**TIBETLAND**” y “**TIMBERLAND**” en la misma clase de la nomenclatura internacional, y para proteger y distinguir los mismos productos y otros íntimamente relacionados, hace posible el riesgo de confusión y de asociación para los consumidores y que así se desprende de acuerdo a los certificados visibles a folios 18 al 23 del legajo de apelación del expediente que nos ocupa, y que este Tribunal estableció como hechos probados.

El análisis sucesivo de los signos manifiesta que la impresión dejada por la marca “**TIBETLAND**”, traerá el recuerdo del signo “**TIMBERLAND**” al consumidor, en el presente caso el impugnante realiza una comparación simultánea que enfrenta el consumidor cuando ejerce el acto de consumo, en donde el consumidor no toma los productos en sus manos y se detiene a ver los signos que los publicitan o distinguen. Señala el apelante, y este Tribunal comparte además que las similitudes entre ambas marcas, no solo versan sobre el prefijo “**TI**”, la sílaba “**BE**” y el sufijo “**LAND**” como lo pretende presentar el titular del signo “**TIBETLAND**”, sino también en la publicidad mediante la cual ofrecen y publicitan sus productos que son “curiosamente” similares a los de la apelante, quien presenta las siguientes imágenes:



Etiqueta del calzado

Tapa de la caja



A criterio de este Tribunal, de ambas publicidades, que la parte titular del signo “**TIBETLAND**” no refutó, se desprende con claridad la similitud en ambas tipografías y como lo señala la apelante ambas letras “T” tiene el mismo diseño tipográfico, lo cual acentúa las similitudes gráficas de los signos en disputa, agravando tal situación en la publicidad presentada, la casual coincidencia del acompañamiento del diseño de árbol para calzado, el cual está dentro de un diseño circular, simulando el diseño característico del signo de la aquí apelante, y que a todas luces pretende confundir al consumidor.

Considera el Tribunal que los signos presentan más semejanzas que diferencias, la impresión unitaria de cada uno es percibida sensorialmente de forma similar por el consumidor, el elemento denominativo al ser tan similar es suficiente para causar riesgo de confusión o pensar que provienen de una misma empresa.

Además, los productos distinguidos por los signos en disputa presentan una conexión competitiva, lo que agrava las semejanzas gráficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas, en perjuicio del consumidor y del titular del signo previamente inscrito, la empresa **TBL LICENSING LLC**. Nótese que el signo marcario “**Timberland**” está inscrito desde 1989, bajo el registro 70490, por lo que nunca debió de inscribirse la marca impugnada.

Precisamente, las reglas establecidas en nuestra legislación marcaria persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Vistos los productos que distinguen los signos en disputa, la publicidad registral indica identidad de éstos y no puede registrarse un signo que contravenga las estipulaciones de ley, como en su

momento lo permitió el Registro de Propiedad Industrial. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan coincidan, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaría y en virtud de éste permitir la coexistencia registral de las marcas en disputa.

En el presente caso hay que reiterar que el análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que lleva a este Tribunal a determinar la semejanza gráfica y fonética, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre la adquisición de un producto y otro, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado, signos que comparten la parte principal de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo. El último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, en cuanto a la creencia del consumidor en considerar que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

En cuanto a la **notoriedad** de la marca “**TIMBERLAND**”, avala este Tribunal lo resuelto por el órgano a quo en cuanto a que no fue demostrada en autos, de conformidad con lo establecido por la ley. A criterio de este Tribunal, la nulidad de la marca “**TIBETLAND**” se fundamenta pura y simplemente en un cotejo de los signos enfrentados. Con excepción de los documentos que constan del folio 12 al 121 del expediente de origen toda la prueba que hace alusión a la notoriedad de la marca “**TIMBERLAND**”, y que consta en los legajos de prueba, está sin certificar y/o traducir, por lo que no es de recibo, siendo así que no hay prueba en el expediente de mérito que permita declarar la notoriedad de la marca “**TIMBERLAND**”. Todo el material aportado en los 11 tomos

de legajo de prueba, se trata de impresiones simples de catálogos, portadas y publicaciones de revistas, presentaciones de powerpoint y fotos, copias simples que no se encuentran certificadas ni están traducidas la gran mayoría. Finalmente, es criterio de este Tribunal que, en el caso concreto, la declaratoria de notoriedad de la marca “**TIMBERLAND**” resulta innecesaria para la resolución del presente caso por tratarse un asunto de cotejo puro y simple.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TBL LICENSING LLC**, y en consecuencia se revoca parcialmente la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:24 horas del 23 de febrero de 2017, y en razón de ello, se declara con lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el registro 238601 de la marca de fábrica y comercio “**TIBETLAND**”, propiedad de la empresa **CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA, S.A.**, y en lo demás se mantiene incólume la resolución apelada.

SEXTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **PARCIALMENTE CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TBL LICENSING LLC**, y en consecuencia se revoca parcialmente la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las

11:23:24 horas del 23 de febrero de 2017, y se declara con lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el registro 238601 de la marca de fábrica y comercio “**TIBETLAND**”, propiedad de la empresa **CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA, S.A.**, en lo demás se mantiene incólume la resolución apeladas. 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

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.