



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0433-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “CHRISTIAN LACROIX HOMME” (18)

CHRISTIAN LACROIX A SOCIETE EN NOM COLLECTIF, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-822)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO N° 1132-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil trece

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos- cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CHRISTIAN LACROIX A SOCIETE EN NOM COLLECTIF**, sociedad constituida bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y un minutos, veintisiete segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de Enero de 2013, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**CHRISTIAN LACROIX HOMME**”, en **Clase 18** de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Cuero e imitaciones de cuero y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, incluyendo bolsas de viaje, baúles y juegos de baúles, maletas, estuches de tocador, cajas de cuero o de cuero imitación cartón vendidos vacíos, mochilas, bolsos de mano, bolsas de playa, bolsos de compras, bolsos de bandolera, attaché-estuches, maletines, bolsas, artículos de cuero fino a saber carteras de bolsillo, monederos, llaveros, porta-tarjetas, paraguas, sombrillas, bastones, parasoles, bastones y bastón asientos.(walking-stick seats)*

II. Por resolución final dictada a las nueve horas, cuarenta y un minutos, veintisiete segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

III. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Junio de 2013, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la sociedad **CHRISTIAN LACROIX A SOCIETE EN NOM COLLECTIF**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que el Registro desestima el recurso de revocatoria y admite el de apelación, por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, 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 consta que a nombre de la empresa **CHRISTIAN LACROIX**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CHRISTIAN LACROIX**”, bajo el registro número 72494 desde el 5 de Julio de 1990, vigente hasta el 5 de Julio de 2020, la cual protege y distingue en clase 25 internacional “vestidos, calzados, sombrerería”. (Ver folio 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como un hecho no probado que la marca solicitante y la inscrita pertenezcan a un mismo origen empresarial.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la inscripción de la marca “**CHRISTIAN LACROIX HOMME**” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita “**CHRISTIAN LACROIX**” por cuanto ambas protegen artículos relacionados y vinculados en clase 25 y 18, y del estudio integral de los signos se comprueba que hay identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, resultando inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo que afecta su derecho de elección y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La representación de la sociedad recurrente impugnó la resolución venida en alzada, argumentando que las sociedades **CHRISTIAN LACROIX** y **CHRISTIAN LACROIX A SOCIETE EN NOM COLLECTIF** son compañías relacionadas por lo que no existe riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos protegidos. Adicionalmente indica que no es correcto que marcas similares o iguales lleven a riesgo de confusión, pues si bien las clases 18 y 25 se complementan, los productos son distintos y debe ser un tercero interesado quien se manifieste durante el período de oposición. Por último menciona que la relación entre



las compañías citadas permite la coexistencia registral de las marcas en cuestión, por lo que solicito se dejara en suspenso el expediente mientras se aportaba dicha prueba.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la empresa apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca propuesta “**CHRISTIAN LACROIX HOMME**”, con el signo inscrito “**CHRISTIAN LACROIX**” registro 72494, conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, dado que existen solo semejanzas, ya que los signos distintivos son prácticamente idénticos, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su similitud podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger pueden ser relacionados. Si bien es cierto los solicitados son referidos al cuero dentro de la clase 18, en la clase 25 que son los de la marca inscrita, se tienen zapatos que pueden ser de cuero y ropa que también puede ser de cuero, de ahí, que existe un evidente riesgo de confusión.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: “...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”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere alguna confusión en el público consumidor. Tal prohibición se establece en principio, en protección del público consumidor.



El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos) para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) y b) de la citada.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Así las cosas, tal como se mencionó, la marca “**CHRISTIAN LACROIX**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 25** del nomenclátor Internacional, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen que la marca “**CHRISTIAN LACROIX HOMME**” fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos en **Clase 18**. Se tiene entonces, que en los signos antes dichos los productos que identifican uno y otro distintivo se encuentran relacionados, como se pudo apreciar del análisis del presente expediente y se corre el riesgo de no sólo confusión respecto de los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial, ya que son distinguidos y



protegidos por marcas muy parecidas.

Por tal motivo es criterio de este Tribunal que resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de la marca pretendida, porque tanto unos como otros productos se relacionan entre sí (v. artículos 8, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8 inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso* (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Con respecto a lo alegado por la sociedad apelante en la cual aduce que tanto la marca solicitada como la inscrita pertenecen a un mismo origen empresarial y solicita se suspenda el trámite de este expediente para aportar la prueba pertinente. Este Tribunal considera que tal solicitud la hizo desde el 19 de Junio de 2013 y dada la audiencia de 15 días por este Tribunal, no aportó dicha prueba, por lo que se considera que ha pasado suficiente tiempo para poder aportar los documentos mencionados, y si no lo ha hecho demuestra desinterés en ese sentido. Por lo que tal solicitud es rechazada.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de



30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CHRISTIAN LACROIX A SOCIETE EN NOM COLLECTIF**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y un minutos, veintisiete segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**CHRISTIAN LACROIX HOMME**”, en clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Zayda Alvarado Miranda

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33