



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN FINAL

Expediente N° 2007-0344-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica “PATRICK SOPORTLINE”

Aulbach Lizenz AG., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 5472-03)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 145-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del treinta y uno de marzo del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, abogada y notaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su calidad de apoderado especial de la empresa **AULBACH LIZENZ AG.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en Chur, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del veintiséis de octubre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de agosto del dos mil tres, el señor Chi Kwon Li Su conocido como Pablo Li Su, en su concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **KON WAH TEXTILES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, domiciliada en San José, Escazú, Guachipelín, del Banco de San José, 600 metros norte, 75 oeste y 50 sur, solicitó la inscripción de la marca de fábrica



en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

SEGUNDO: Que mediante escrito de fecha seis de julio del dos mil cuatro, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **AULBACH LIZENZ AG**, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de marca de fábrica “**PATRICK SPORTLINE (DISEÑO)**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **KON WAH TEXTILES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO: Que mediante resolución dictada a las ocho horas del veintiséis de octubre del dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, dispuso “ (...) **SE RESUELVE: I. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de AULBACH LIZENZ AG, contra la solicitud de inscripción de la marca comercial “PATRICK SPORLINE (DISEÑO)”**, presentado por **KON WAH TEXTILES INDUSTRIALES, S.A. II. Se ordena inscribir la marca solicitada (...)**”.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha seis de noviembre del dos mil siete, la licenciada Marianella Arias Chacòn, apoderada especial de la empresa **AULBACH LIZENZ AG.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución mencionada anteriormente.


QUINTO: Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, del veintidós de noviembre del dos mil siete, declara sin lugar el recurso de revocatoria planteado y admite el recurso de apelación

ante el Tribunal Registral Administrativo.

SEXTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes: **1-** Que el señor Chi Kwon Li Su conocido como Pablo Li Su, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número ocho-cero sesenta-doscientos diecinueve, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa KON WAH TEXTILES INSUATRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA., cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-treinta mil setenta y dos. (Ver folio 2). **2-** Que la licenciada Marianella Arias Chacòn, mayor, casada una vez, abogada y notaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, es Apoderada Especial de la empresa AULBACH LIZENZ AG. (Ver folio 92). **3-** Que bajo el acta N° 107403 de 7 de mayo de 1998 y vigente hasta el 7 de mayo de 2008 se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica  propiedad de AULBACH LIZENZ AG., en clase 25 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas (Ver folio 80).



SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera que existe con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto, el siguiente: **1)** Que la licenciada Rosaura Carmiol Yalico ostente la representación de la empresa Kon Wah Textiles Industriales S.A., el poder no se encuentra acreditado en el expediente. (Ver folio 84).

TERCERO: EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El representante de la empresa **KON WASH TEXTILES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“PATRICK SPORTLINE (DSIÑO)”**, en clase veinticinco de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas. Habiéndose dado curso a esa solicitud, dentro del plazo de ley el apoderado de la empresa **AULBACH LIZENZ AG**, formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, que ésta presenta evidente similitud gráfica, visual e ideológica con la marca **“DANIEL HECHTER (DISEÑO)”**, de su representada.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las ocho horas del veintiséis de octubre del dos mil siete, consideró que una vez analizadas en forma conjunta y global el signo solicitado y el signo inscrito, entre éstos no se da una similitud gráfica ni ideológica, por lo que no puede existir riesgo de confusión, toda vez que poseen suficientes elementos diferenciadores que les permite coexistir en el mercado, por lo que declaró sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **AULBACH LIZENZ AG**, ordenando la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, en el escrito de apelación visible a folio setenta y tres del expediente, la empresa apelante en relación a lo dispuesto en la resolución impugnada argumentó, que la declaratoria sin lugar es incorrecto, ya que no puede ignorarse que el diseño contenido en la marca de su representada de las rayas paralelas, se encuentra imitado en el diseño de la solicitud de la



marca que se pretende inscribir. Aduce, que salta a la vista que la solicitante ha reproducido indebidamente y de mala fe el elemento figurativo predominante de la marca registrada de la opositora. Esta imitación cusa confusión y debe ser evitada. La reproducción parcial de los elementos gráficos de una marca ajena no es permitida por nuestra legislación y puede incluso competir actos de competencia desleal.

QUINTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo 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 conceptual, que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

Respecto a lo anterior, cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo relacionado en líneas atrás, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las



similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto que hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

SEXTO: EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. Como consecuencia de lo señalado anteriormente, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, podríamos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Sobre este aspecto, es importante tener presente, que existen **marcas denominativas**, **marcas gráficas** y **marcas mixtas**, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

“Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo unirse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El Alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se le use. La marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos



tridimensionales. También se las denomina marcas anexas...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp. 48-49).



Al respecto, debe señalarse que las marcas bajo estudio son marcas mixtas, los cuales se encuentran compuestas por varios elementos, palabras y diseños, por lo que debe determinarse cuál de éstos es preponderante y cuál es el accesorio, y sobre esa base debe llevarse el cotejo marcario.

Confrontada la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo establece el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna ni la similitud señalada por la empresa apelante.

La marca solicitada “**PATRICK SPORTLINE (DISEÑO)** y la marca inscrita “**DANIEL HECHTER (DISEÑO)**” son diferentes entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica ni ideológica, que sea motivo para impedir la inscripción pretendida, siendo, que desde el punto de vista fonético, la pronunciación de las sílabas, vocales y consonantes, son diferentes.

La comparación desde un punto de vista ideológico representa un elemento relevante, aspecto que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre los signos marcarios, esa semejanza, se presenta cuando al cotejar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que los consumidores puedan distinguir entre ellas, situación que no se da en el caso bajo examen, ya que ambas denominaciones son diferentes, no evocan una misma idea, lo que hace posible, que los consumidores de los productos de la marca solicitada e inscrita, puedan confundirse, en el sentido de que éstos puedan creer que tales productos tiene un mismo origen empresarial, por consiguiente, no puede existir riesgo de confusión.



En cuanto al cotejo gráfico, las marcas controvertidas no tienen coincidencia en el número de sílabas, consonantes y vocales, siendo, que entre ellas existe una evidente diferenciación, pues la marca solicitada  está conformada por una especie de signo de pregunta, por la palabra “**PATRICK**”, dos líneas paralelas, y finalmente por la palabra “**SPORTLINE**”, elementos que se encuentran dentro de una figura geométrica de un rectángulo, las letras y las líneas están destacadas en blanco con fondo negro; la marca inscrita  está conformada por dos palabras, por el nombre “**DANIEL**” y un apellido “**HECHTER**” y dos líneas inclinadas, ambas palabras y líneas están incorporados en la figura geométrica de un rectángulo, las letras y las líneas están destacadas en negro con fondo blanco, por lo que puede notarse, que entre las palabras y las líneas, no hay coincidencia, pues, el nombre “**PATRICK** **SPORTLINE (DISEÑO)**” frente al de “**DANIEL HECHTER**”, son diferentes, y sus diseños “líneas paralelas e inclinadas”, son disímiles, constituyéndose el elemento gráfico en un accesorio para las palabras que componen el signo de uno y otro, serán los nombres y no las líneas la que predomine al momento de recordar las marcas. Por consiguiente, podría decirse que el elemento gráfico no otorga distintividad al signo solicitado con respecto al signo inscrito, lo que concede esa característica es el nombre “**PATRICK** **SPORTLINE**” el cual es distinto al inscrito, por lo que el signo pretendido cumple con lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, que dispone:

“Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (...) Marca: 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.”

En razón, de lo anterior, este Tribunal no comparte lo expresado por el apelante, cuando



señala que: “(...) *no puede ignorarse que el diseño contenido en la marca de mi representada de la rayas paralelas, se encuentra imitado en el diseño de la solicitud de la marca que se pretende inscribir (...). Esta imitación causa confusión y debe ser evitada (...).*”, pues, cabe destacar, que de acuerdo al cotejo marcario realizado se logra determinar que entre la marca solicitada y la inscrita no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, hecho que se desprende de la sola apreciación de las marcas enfrentadas, lo que hace imposible que los productos que éstas protegen sean relacionados y que causen un riesgo de confusión, de ahí, que la existencia de la marca solicitada en el mercado no causa o provoca un debilitamiento en la capacidad distintiva del signo inscrito, por lo que ambas pueden perfectamente coexistir en el ámbito comercial, por lo que el argumento de la apelante en cuanto a que la imitación de la marca solicitada induce a confusión con respecto a la marca inscrita, no es de recibo, ya que no existe imitación alguna.

SEXTO: Por otra parte, cabe destacar, que la empresa apelante en el recurso de apelación (Ver folio 73), señala que la empresa solicitante de la marca “**PATRICK SPORTLINE (DISEÑO)**” ha imitado y reproducido los diseños de la marca de su representada, aspectos que constituyen actos de competencia desleal. Al respecto, este Tribunal considera que el argumento expuesto por la empresa apelante al folio anteriormente indicado, en cuanto a la existencia de actos de competencia desleal no proceden en esta fase o etapa del proceso, por cuanto la discusión sobre cual parte posee mejor derecho, no corresponde dilucidarlo al Registro, ni tampoco a este Tribunal, sino a la vía jurisdiccional por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil, tal y como lo establece el numeral 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, pues lo que le compete prima facie a ambas instancias, es determinar si la empresa solicitante de la marca ha trasgredido las causales establecidas en los numerales 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo, que de lo expuesto en los considerandos anteriores, quedó establecido que entre las marcas cotejas no existe similitud gráfica, fonética e ideológica,



obviamente no se entrevé imitación o reproducción de los diseños, ni tampoco de las denominaciones, por ende no se determina que pueda existir riesgo de confusión en los consumidores, al momento de adquirir los productos que protege la marca solicitada y la marca inscrita.

SETIMO: LO QUE DEBE RESOLVERSE: Al determinar esta Instancia que efectivamente entre las marcas enfrentadas no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa AULBACH LIZENZ AG, en contra de la resolución dictada a las ocho horas, del veintiséis de octubre del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

OCTAVO: 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa AULBACH LIZENZ AG, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, del veintiséis de octubre del dos mil siete, la en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la Inscripción de la marca

-TNR. 00.4255