

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2014-0518-TRA-PI-681-15**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FOREVER 21”**

**FOREVER 21, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-1320)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 0150-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FOREVER 21, INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:12:23 horas del 27 de julio de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de febrero de dos mil catorce, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio “**FOREVER 21**”, en las clases 03 y 08 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Cosméticos, a saber cosméticos para cejas; rubores; delineadores para labios; labiales; delineadores para ojos; rímel; esmalte para uñas; maquillaje; colorete; sombras para ojos; agua de colonia; bases; gel para afeitar; aditivos para baños cosméticos; cremas de*

*belleza; lociones corporales; leches corporales; cremas para la ducha; lociones bloqueadoras solares; cremas bronceadoras; lociones para la piel; cremas cosméticas para el cuidado de la piel; desodorantes para uso personal; cremas frías; lociones para el cabello; astringentes para fines cosméticos; refrescadores cosméticos para la piel; mascarillas de belleza faciales; parches de belleza faciales; mascarillas para humectar la piel; jabón de baño; champús; preparaciones para lavar la cara; jabones cosméticos; productos cosméticos para la cara y el cuerpo, a saber, uñas artificiales, aplicaciones para uñas y pestañas postizas; perfumería; compactos que contienen maquillaje; limpiadores para brochas cosméticas, bolas de algodón para fines cosméticos; papelillos cosméticos para secar las caras; pañuelos cosméticos pre-humedecidos” y, “Pinzas cosméticas; rizadores cosméticos para pestañas, cortadores de uñas, limas para uñas, pulidores no eléctricos para uñas, implementos manuales no eléctricos para ondular el cabello, instrumentos manuales para trenzar el cabello, tijeras, martillos, espátulas de pintor, espátulas (herramientas de mano), cuchillos, abrelatas no eléctricos, tenedores de mesa, cubiertos, planchas para pulir (herramientas para glasear)”, respectivamente.*

**SEGUNDO.** Que por resolución de las 10:12:23 horas del 27 de julio de 2015, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “... **POR TANTO** [...] **Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para Cosméticos, a saber cosméticos para cejas; rubores; delineadores para labios; labiales; delineadores para ojos; rímel; esmalte para uñas; maquillaje; colorete; sombras para ojos; agua de colonia; bases; gel para afeitar; aditivos para baños cosméticos; cremas de belleza; lociones corporales; leches corporales; cremas para la ducha; lociones bloqueadoras solares; cremas bronceadoras; lociones para la piel; cremas cosméticas para el cuidado de la piel; desodorantes para uso personal; cremas frías; lociones para el cabello; astringentes para fines cosméticos; refrescadores cosméticos para la piel; mascarillas de belleza faciales; parches de belleza faciales; mascarillas para humectar la piel; jabón de baño; champús; preparaciones para lavar la cara; jabones cosméticos; productos cosméticos para la cara y el cuerpo, a saber, uñas artificiales, aplicaciones para uñas y pestañas postizas; perfumería; compactos que contienen maquillaje; limpiadores para brochas cosméticas, bolas de algodón para fines cosméticos;**

*papelillos cosméticos para secar la cara; pañuelos cosméticos pre-humedecidos, en Clase 03 internacional y Pinzas cosméticas; rizadores cosméticos para pestañas, cortadores de uñas, limas para uñas, pulidores no eléctricos para uñas, implementos manuales no eléctricos para ondular el cabello, instrumentos manuales para trenzar el cabello en Clase 8 internacional; y continuar con el trámite como a derecho corresponde para tijeras, martillos, espátulas de pintor, espátulas (herramientas de mano), cuchillos, abrelatas no eléctricos, tenedores de mesa, cubiertos, planchas para pulir (herramientas para glasear), en Clase 8 internacional. ... ”. (negrita del original).*

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **FOREVER 21, INC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de agosto de 2015, interpuso recurso de apelación en su contra; y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

**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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la juez Díaz Díaz, 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: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**LORTAN**”, bajo el registro número **97387**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **MERCK**

**SHARP & DOHME CORP.**, inscrita el 19 de setiembre de 1996, y vigente hasta el 19 de setiembre de 2016, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos cardiovasculares*” (Ver folios 31 y 32).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar parcialmente la solicitud de inscripción del signo solicitado, los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al determinar la inadmisibilidad por razones extrínsecas al provocarse confusión directa entre los signos cotejados, en relación con los productos a proteger y distinguir por el signo solicitado y los productos que protege y distingue el signo registrado.

Por su parte, la recurrente alega en su escrito de expresión de agravios la trayectoria y éxito desde 1984 de la empresa Forever 21 Inc. Señaló que el Registro ha hecho un análisis rápido e inadecuado del diseño que su representada desea inscribir, sin tomar en cuenta los elementos característicos del mismo, que sí impregnan la distintividad requerida para ser objeto de protección registral. Que los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados son sectores de mercado diferentes y muy definidos, con presentaciones completamente disímiles, y dirigidos a diferentes tipos de consumidores y por comercializarse en diferentes tipos de canales y, por ende, las posibilidades de confusión son inexistentes. Indica que gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia, ya que a la vista las marcas no se confunden entre sí, los sonidos que se pronuncian son distintos entre sí y las ideas que se producen al ver estas marcas tampoco permiten ni crean confusión. Agrega que el hecho de que ambas marcas compartan algunos elementos o letras, no basta para que se pretenda hacer una relación entre ellas y alegar algún grado de confusión. Señala que el

elemento dominante del signo que se encuentra inscrito es el diseño de un águila y el mismo no está siendo considerado por el Registro al momento de objetar la solicitud que nos ocupa y que incluso a nivel comercial, es el elemento que predomina en los productos ofrecidos por la empresa Productos Para Siempre Sociedad de Responsabilidad Limitada. Indica además que el signo pretendido por su representada es **FOREVER 21** y así debe ser estudiado, por lo que cabe resaltar que el término “Forever” es de uso común en la Clase 3 Internacional, por lo que concluye que se evidencia que los signos pueden coexistir registral y comercialmente ya que ambos tienen otros elementos que los diferencian, como los que se encuentran ya registrados, por tanto solicita revocar la resolución apelada y continuar con el trámite de inscripción del distintivo “**FOREVER 21**”, en clases 03 y 08 de la nomenclatura internacional, a nombre de la empresa **FOREVER 21, INC.**

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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 conceptuales, que hacen 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 los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente

quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y dando énfasis a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos en conflicto. 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. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar el registro de un signo distintivo, cuando el mismo sea similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión, ya sea entre los signos directamente, o en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que éstos distinguen. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, cuando los productos que uno y otro distinguen sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados. Esto por cuanto la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial tutela los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios a los que este derecho protege.

Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos

inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

Debe hacerse notar que la marca inscrita, lo es en Clase 03 protegiendo productos para cuidado personal como: “*jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos*”. Estos productos son idénticos en algunos casos con los que protege la marca inscrita, y en otros directamente relacionados en la misma clase, por ser todos cosméticos y/o artículos de cuidado personal que se relacionan con los cosméticos. Esta situación, hace necesario cotejar los signos así como los productos, dada la similitud de los mismos, a efecto de determinar si esta situación genera riesgo de confusión o asociación, situación que busca evitar precisamente, el 25 de la Ley de Marcas.

A criterio de este Tribunal, el elemento central y preponderante en ambos signos es “FOREVER”, situación que genera dos riesgos, el primero es la confusión entre los signos, de forma que el consumidor diferencie ambas marcas por tener elementos centrales idénticos, se violenta así el inciso a) del Artículo 8 de la Ley de Marcas. El segundo riesgo se da porque el consumidor podría confundir el origen empresarial de dichas marcas, pensando que ambas provienen de la misma compañía. Esto transgrede el inciso b) del artículo 8 de la Ley de cita.

El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro propuesto con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas. Ante ello, el recurrente alega que las marcas deben ser analizadas como un todo. Si bien es cierto que las marcas deben de ser analizadas como un todo, esto no implica que no se tome en cuenta cómo los elementos que componen esa totalidad inciden en la precepción que el consumidor obtenga del conjunto. Este tipo de análisis es requerido por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que indica que deben observarse las semejanzas, en las partes o elementos donde exista y darle énfasis a las mismas sobre las diferencias. Asimismo, el hecho de que la marca solicitada se esté siendo comercializada en varios países del mundo y además registrada en varios países a favor de la solicitante no es relevante ya que los derechos son territoriales, dado que la promoción o

inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, pues el registro o no de esta es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero, como es el caso que nos ocupa.

En el expediente bajo estudio, se observa que se solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**FOREVER 21**” para las clases 03 y 08, siendo que el Registro, en el ejercicio pleno de su competencia calificadora le encuentra objeciones a la inscripción de la marca propuesta por derechos de terceros, sea por encontrarse inscrita la marca “**FOREVER (DISEÑO)**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, a nombre de la empresa **Productos Para Siempre S.R.L.**, acordó el rechazo de lo pedido para la totalidad de la clase 03 y parcialmente para la clase 08, estableciendo como procedente para esta última clase, **la inscripción del signo propuesto para:** *“tijeras, martillos, espátulas de pintor, espátulas (herramientas de mano), cuchillos, abrelatas no eléctricos, tenedores de mesa, cubiertos, planchas para pulir (herramientas para glasear)”*. Este Tribunal comparte el razonamiento expuesto por el Registro para denegar la inscripción del signo solicitado pues al proponer una marca compuesta por una denominación que ya está registrada “**FOREVER**” perjudica al consumidor y al titular de este signo, quienes encuentran protección en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En lo que se refiere al agravio acerca de la trayectoria y éxito de la empresa **FOREVER 21, INC.**, y su marca “**FOREVER 21**” existe un marco de calificación al que se debe sujetar el registrador y en este caso dichos elementos a menos que se alegue notoriedad o uso anterior, que no es el caso, no tiene incidencia en el presente asunto. Por ende, bien hizo el Registro en rechazar parcialmente la marca solicitada y permitir la inscripción de la misma para algunos productos de la clase 08 de la nomenclatura internacional en aplicación del principio de especialidad.

Por las anteriores razones, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **FOREVER 21, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial, a las 10:12:23 del 27 de julio de 2015, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FOREVER 21, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:12:23 del 27 de julio de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca solicitada “FOREVER 21” para los siguientes productos: *“cosméticos, a saber cosméticos para cejas; rubores; delineadores para labios; labiales; delineadores para ojos; rímel; esmalte para uñas; maquillaje; colorete; sombras para ojos; agua de colonia; bases; gel para afeitar; aditivos para baños cosméticos; cremas de belleza; lociones corporales; leches corporales; cremas para la ducha; lociones bloqueadoras solares; cremas bronceadoras; lociones para la piel; cremas cosméticas para el cuidado de la piel; desodorantes para uso personal; cremas frías; lociones para el cabello; astringentes para fines cosméticos; refrescadores cosméticos para la piel; mascarillas de belleza faciales; parches de belleza faciales; mascarillas para humectar la piel; jabón de baño; champús; preparaciones para lavar la cara; jabones cosméticos; productos cosméticos para la cara y el cuerpo, a saber, uñas artificiales, aplicaciones para uñas y pestañas postizas; perfumería; compactos que contienen maquillaje; limpiadores para brochas cosméticas, bolas de algodón para fines cosméticos; papelillos cosméticos para secar la cara; pañuelos cosméticos pre-humedecidos, en Clase 03 internacional, y para los siguientes: “pinzas cosméticas; rizadoros*

*cosméticos para pestañas, cortadores de uñas, limas para uñas, pulidores no eléctricos para uñas, implementos manuales no eléctricos para ondular el cabello, instrumentos manuales para trenzar el cabello”, en Clase 08 internacional;* y se continúe con el trámite de inscripción que corresponde para los siguientes productos: *“tijeras, martillos, espátulas de pintor, espátulas (herramientas de mano), cuchillos, abrelatas no eléctricos, tenedores de mesa, cubiertos, planchas para pulir (herramientas para glasear)”*, **en Clase 8 internacional**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*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**