

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0141-TRA-PI-11-08

Oposición en solicitud de inscripción de la marca CLAIR FARAH (diseño)

Marcas y otros signos

Tommy Hilfiger Licensing Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4713-03)

VOTO N° 162-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del once de abril de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veintidós de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de julio de dos mil tres, la señorita Sandy Chacón Farah, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos ochenta y dos-novecientos noventa y dos, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica



con la reserva de los colores blanco, azul y rojo, para distinguir gorras, blusas, camisas, pantalones, shorts tanto de hombre como de mujer con la impresión del logo en las mismas, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día nueve de diciembre de dos mil tres, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en concepto de apoderado especial de TOMMY HILFIGER LICENSING INC., presentó oposición contra la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas del veintidós de octubre de dos mil siete, dispuso declarar sin lugar la oposición ordenando inscribir la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **TOMMY HILFIGER LICENSING INC**, interpuso en su contra recurso de apelación.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

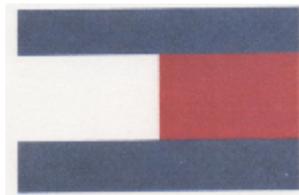
Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, es apoderado especial la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING INC** (ver folio 24 al 26).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, se encuentra inscrito



bajo el número de registro 123225, vigente hasta el 6 de diciembre de 2010 para proteger y distinguir ropa para hombres y mujeres, especialmente camisas, pantalones, chaquetas, pantalones cortos, sueters, fajas, chalecos, chaquetas deportivas, abrigos, capas y chaquetas de lana (ver folio 78)

3.- Que el edicto de la marca “CLAIR FARAH” DISEÑO fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 202, 203 y 204 los días 21, 22 y 23 de octubre de 2003 (ver folio1).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, propiedad de Tommy Hilfiger Licensing Inc., sea famosa y notoria, ya que en el expediente no consta prueba que así lo demuestre.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La señorita Sandy Chacón Farah, de calidades señaladas, en representación de CORPORACION FARLS SOCIEDAD ANONIMA, formuló la solicitud de inscripción de la



marca de fábrica, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir gorras, blusas, camisas, pantalones, shorts tanto de hombre como de mujer con la impresión del logo en las mismas, solicitando la reserva de colores blanco, azul, rojo. Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de TOMMY HILFIGER LICENSING INC, formuló oposición al



registro de la citada marca, alegando, que su representada tiene inscrita la marca en clase 25, bajo el número 123.225 desde el 6 de diciembre de 2000 para proteger y distinguir ropa para hombres y mujeres, especialmente camisas, pantalones, chaquetas, pantalones cortos, suéteres, fajas, chalecos, chaquetas deportivas, abrigos, capas y chaquetas de lana, reservándose los colores azul y rojo, que son los mismos colores que desea reservar la



solicitante, que también tiene inscrita la marca en la cual se encuentran los colores blanco, azul y rojo combinados, bajo los números 100.433, 97.473 y 6774-7978, desde el 18 de marzo de 1997, 25 de setiembre de 1996 y 17 de enero del 2002 respectivamente. Que de permitirse la inscripción de la marca solicitada se viola los preceptos del artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas ya que el diseño solicitado es idéntico al de su representada que se encuentra inscrito y es notoriamente conocido, el agregarle el término “Clair Farah” no lo hace tener suficientes elementos diferenciadores, siendo el diseño idéntico al de su representada. Que las marcas en conflicto son idénticas y está de por medio la notoriedad expresamente reconocida por parte del Registro de la Propiedad Industrial del diseño inscrito por Tommy Hilfiger Licensing, por lo que la solicitud de registro del diseño especial debe ser rechazado, en vista de la copia exacta que hace de la marca notoriamente conocida; además señala, que de las marcas inscritas y la solicitada puede observarse que existe una gran similitud gráfica, e

ideológica capaz de confundir al público consumidor. Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial no advirtió similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada, consideró que poseen suficientes elementos diferenciadores que les permite coexistir en el mercado, razones por las cuales rechazó la oposición interpuesta. Inconforme con dicha resolución, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Tommy Hilfiger Licensing Inc., interpuso recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

Así, de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, recoge como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, la de su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de contener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros. Dicha característica, conlleva a que la marca deba cumplir con su función diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, pues se protege a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro.

Dentro de la citada ley, se incluye como prohibiciones referentes al registro de un signo marcario, aquellas dirigidas a evitar la confusión y resguardar los derechos conferidos al titular por el registro de la marca o derechos de terceros. Al efecto, el artículo 8º de la ley de cita,

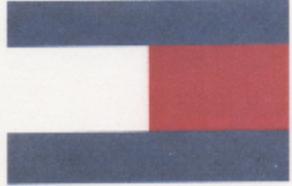
señala, “ *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y su inciso a) establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irregistrabilidad “ al indicar que; ...a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*” Ese numeral en relación con el 25 de la referida Ley de Marcas, sustentan la razón del derecho exclusivo de uso sobre la marca que se otorga al titular de un signo marcario y, el inciso a) del artículo 8º citado prevé con claridad, que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos, a saber: que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado. Así, se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión al global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso a) dispone: “*Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...)*a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*”.

QUINTO. En el caso concreto, confrontados los productos que el signo inscrito protege y los que se pretenden proteger y distinguir con la marca solicitada, si bien se advierte similitud con los de la marca inscrita en clase 25 de la nomenclatura internacional, ésta no se presenta en relación con los productos protegidos por las marcas de la opositora en clases 9 y 14 que indica la resolución recurrida, en razón del principio de especialidad, donde la excepción es la marca notoria. Dicho principio, es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue”*. (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**).

En relación al examen entre ambos signos, debe tenerse presente que cuando los productos a proteger sean muy similares a los de la marca inscrita, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión. La doctrina también, ha dispuesto algunas pautas para hacer el examen de comparación entre marcas, en este caso ha de cotejarse una marca mixta frente a una figurativa, pues la marca solicitada presenta elementos denominativos y figurativos y la registrada solo figurativos.

Marca registrada	Marca solicitada
	
Productos que distingue	Productos que distinguiría
Clase 25: ropa para hombres y mujeres, especialmente camisas, pantalones,	Clase 25: gorras, blusas, camisas, pantalones, shorts tanto de hombre como de mujer con la

chaquetas, pantalones cortos, sueters, fajas, chalecos, chaquetas deportivas, abrigos, capas y chaquetas de lana	impresión del logo en las mismas
--	----------------------------------

Al comparar dichas marcas, sin descomponer su unidad o globalidad, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal, no encuentra similitud gráfica ni ideológica entre ellas que pueda llevar a confusión a los consumidores. De la comparación figurativa, puede advertirse que son disímiles, si bien como lo señala la recurrente, en ambos diseños se utilizan los colores azul, rojo y blanco, tal hecho no resulta relevante para inducir a confusión en el mercado, además, el signo solicitado incluye el diseño de un árbol, de forma que, no es aisladamente la bandera con los colores azul, rojo y blanco, por lo que tampoco, podría argumentarse que existe identidad total como lo señala la recurrente. La marca que pretende el registro inserta dentro del recuadro de los dos rectángulos en blanco y rojo, en la parte superior e inferior una parte denominativa formada por los términos CLAIR FARAH, en forma sobresaliente, ya que la expone sobre el fondo azul en letras grandes en color blanco; los dos rectángulos internos en blanco y rojo, los cuales comparten ambos diseños, también presentan diferencias, el de la marca solicitada se distingue con el diseño de un árbol frondoso en color rojo sobre el rectángulo blanco, lo cual representa otro detalle diferenciador con la marca inscrita que se define como una bandera.

Alega, la recurrente que el hecho de que la empresa solicitante pretenda imprimir en sus productos el logotipo, pone de manifiesto la intención de imitar y desviar la clientela a su favor, toda vez que esta consciente de que la marca que está copiando es tan fuerte y conocida en el mercado, que el consumidor medio no se detendrá a analizar mucho el producto, sino que con solo ver el diseño de bandera y los colores blanco, rojo y azul, evidentemente será inducido a error, sin embargo, tal apreciación no es de recibo, estima este Tribunal, que el



solicitante de la marca  al imprimir el logo en los productos que pretende distinguir lejos de buscar imitar, trata de hacer que el consumidor reconozca la empresa, que se identifiquen con el logo, el cual como se analizó presenta elementos diferenciadores en relación con el de la oponente, elementos que sobresalen los cuales le otorgan un grado de distintividad que evita la probabilidad de confusión en el consumidor que señala el recurrente. En este caso, las diferencias que se aprecian en las marcas confrontadas, conllevan a estimar que a pesar de que mantienen similitud en los productos y pueden concurrir en los mismos centros de venta al público, las marcas enfrentadas pueden pacíficamente coexistir, pues la marca solicitada presenta caracteres diferenciadores, lo que conlleva a descartar la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor que los solicite.

Conforme lo anterior, este Tribunal considera que el carácter distintivo que posee la marca



, en clase 25, para proteger gorras, blusas, camisas, pantalones, shorts tanto de hombre como de mujer con la impresión del logo de la misma, permite hacer la diferencia y distinción, de otros que se encuentren en el mercado, provocando que los consumidores reconozcan a la marca que pretende la inscripción, por lo que no hay posibilidad de confusión del consumidor sobre el origen empresarial de los productos a proteger.

SEXTO. En cuanto a la notoriedad, la fama mundial y el conocimiento en el mercado a nivel nacional de la marca inscrita, aducida por la empresa recurrente, ha de indicarse que no puede ser de recibo tal alegación. Respecto a esa presunta notoriedad de la marca, que según la empresa recurrente, debería compeler al Registro **a quo** a la no inscripción de la marca solicitada, no es de recibo, pues conforme al espíritu de los numerales 2, 44 y 45 de la Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley, cuando se afirme sobre la notoriedad de una marca se debe proveer de los elementos de prueba que puedan ser examinados, y en el caso concreto en definitiva no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento

de la marca. Este Tribunal en el voto N° 136-2006 de las dieciséis horas quince minutos del nueve de junio de dos mil seis, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte: “...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, puede concluirse que entre el signo

solicitado , en clases 25 y  de Tommy Hilfiger Licension Inc., en clase 25 de la nomenclatura internacional, no existe similitud gráfica o ideológica, y consecuentemente no existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellas, por mayoría este Tribunal concuerda con el **a quo** en su disposición al declarar sin lugar la oposición y acogerse la solicitud de registro de la marca señalada, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veintidós de octubre de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.



OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de Tommy Hilfiger Licensing Inc., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veintidós de octubre de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Alvarado Valverde salva el voto. 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

El artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 3 de marzo de 2000, plantea como objetivo de tal normativa la protección de varios bienes jurídicos, dentro de los cuales se ubican **los efectos reflejos de la competencia desleal**:

*“...La presente ley tiene por objeto 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...**” (Lo resaltado no es del original).*

La protección marcaria respecto de los actos de competencia desleal con efectos (o posibles efectos frente a los consumidores), tienen un especial control de legalidad al momento de la calificación que debe hacer el Registrador de los signos que se solicitan; así pues en materia de prohibiciones relativas del artículo 8 de la Ley de Marcas, encontramos principalmente dos incisos el a) y el k) que indican lo siguiente:

*“...**Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

- a) Si el signo es **idéntico o similar a una marca registrada** o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, **que puedan causar confusión al público consumidor.**
(...)*
- k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.”*

Conforme la integración de los artículos citados, considera el suscrito que es un objetivo de la Ley de Marcas el **repeler anticipadamente** los posibles actos de competencia desleal;

oportunidad que se hace efectiva mediante la **tutela preventiva**, que se verifica cuando el Registrador impide el acceso a un signo que pueda llegar a causar confusión o engaño frente al derecho de un tercero que previamente es titular de un signo idéntico o similar.

El punto a determinar en este caso, es no solamente la identidad o similitud de un signo respecto de otro que este inscrito, sino la aptitud del signo solicitado para causar confusión cuando el consumidor se enfrente dentro del mercado, a la existencia de ambos.

Previo a cualquier valoración entre los signos que aquí se cotejan; es necesario advertir que el signo solicitado lo es para la protección de: "...gorras, blusas, camisas, pantalones, shorts tanto de hombre como de mujer con la impresión del logo en los mismos..." de la **clase 25 internacional**; mientras que la marca de fábrica inscrita lo es para proteger: "...ropa para hombres y mujeres, especialmente camisas, pantalones, chaquetas, pantalones cortos, sueters, fajas, chalecos, chaquetas deportivas, abrigos, capas y chaquetas de lana..."; por lo que tomando los listados transcritos de cada uno de los signos en conflicto, **el suscrito considera que se trata de productos relacionados, que se encuentran en la misma clase**; pues lo que interesa desde el punto de vista de la protección marcaria es la ubicación real de los productos en el mercado y la forma en que estos se ofrecen para su venta al consumidor final, **independientemente de su ubicación en el nomenclátor internacional**.

En este asunto, a pesar de que no ha quedado demostrado la existencia de un ánimo de **"perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal"** por parte del solicitante del signo



, por la similitud que tiene respecto de la marca de fábrica  perteneciente al opositor Tommy Hilfiger Licensing, Inc.; lo cierto es que haciendo un análisis (cotejo marcario) entre ambos signos, se advierte una **similitud gráfica** respecto de la **disposición de colores** entre ambos signos, similitud que sobresale de los demás aditivos tanto gráficos como denominativos -los cuales en este caso concreto considero accesorios- por el peso que produce

tal disposición de colores al momento de la decisión de un consumidor promedio, tal y como lo indica la doctrina marcaría:

“...Los estudios de mercado demuestran que los consumidores, al comprar productos típicos de uso diario, se fijan en primer lugar, en los colores del embalaje, después en la presentación gráfica y, solo en último lugar se preocupan de comprobar la exactitud del nombre del producto (la marca del nombre)...” (El resaltado no es del original) **Manual de Formación de la OMPI. “Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas. Segunda Edición, Ginebra, 1994, pag, 102.**

En el caso concreto, observamos que el signo solicitado es mixto, pues se compone tanto de aspectos gráficos como denominativos; siendo que en el caso del signo inscrito, se trata de una marca estrictamente gráfica-concretamente- se hace reserva de la disposición de los colores blanco y rojo entre dos barras de color azul; resultando ser esta disposición de colores la que de manera similar (casi idéntica salvo que en la marca solicitada se adhieren dos barras laterales al diseño de la marca inscrita: formando un marco azul dentro del cual- de forma idéntica- se disponen los colores blanco y rojo).

Ahora bien, en el Reglamento a la Ley de Marcas, que es decreto No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, concretamente en su artículo 24, encontramos los parámetros que debe seguir el Registrador de la Propiedad Industrial para calificar la semejanza entre dos signos distintivos; siendo que en su inciso f), marca la siguiente pauta general, que transcribo en lo conducente:

“...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador

o el juzgador estuviere en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) (...);

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) (...);

e) (...);

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o...

El control de legalidad de las situaciones de confusión en “**grado de posibilidad**”, regulado en el artículo antes transcrito en los conducente, obliga al Registrador a realizar un esfuerzo para tomar en cuenta factores que superan el mero cotejo gramatical o el fonético, para adentrarse en el ámbito de lo ideológico; es decir, debe plantearse las consecuencias prácticas que el signo pueda causar una vez puesta en el mercado, concretamente respecto de la percepción que pueden tener los consumidores del signo solicitado.

Conforme lo anterior, no deja de ser razonable el agravio planteado por el apelante cuando dice que en este caso lo que existe es “...*una identidad total gráfica del diseño solicitado...*”. Lo anterior es una manifestación que toma importancia cuando consideramos el momento en que el consumidor decide comprar productos, y se enfrenta ante un signo que contiene una carga gráfica que inmediatamente puede llegar a asociar con otra del mismo segmento del mercado, específicamente para productos relacionados; como considero es el caso en apelación.

Ahora bien, aquí se plantea un dilema que queda en un difícil límite cuando se debe determinar: **a)** Si la valoración del caso concreto responde a una situación de tutela exclusiva

de las normas que regulan la competencia desleal, o **b)** Si alcanza el derecho marcario para controlar y proteger de forma preventiva este tipo de situaciones, tomando en cuenta ya no el despliegue de un acto de ejecución que implique una actividad de competencia desleal; sino la mera posibilidad de que un signo se preste en su coexistencia en el mercado con otro signo previamente inscrito, para lograr tales efectos.

Para el suscrito, las similitudes planteadas entre los signos cotejados, permiten prever un acto de **imitación** del signo inscrito; situación que si bien es cierto una vez desplegada es una actividad que escapa a la tutela del derecho marcario, se comporta como una posibilidad de confusión **prevista como una prohibición relativa de registro por derechos de tercero** en el contenido del inciso k) del artículo 8 antes citado.

Los anteriores son los razonamientos que considero suficientes para declarar con lugar el recurso de apelación, en contra de la resolución venida en alzada.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33