

Expediente N° 2007-0035-PI

Solicitud de inscripción de la marca “COOPER”

CAMAJU J.C.S., S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5758-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 217-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del catorce de junio de dos mil siete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado José Rafael Cordero González, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San Pablo de, portador de la cédula de identidad número uno-setecientos setecientos setenta y dos-setecientos noventa y seis, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **CAMAJU J.C.S. SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-343430, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diez minutos, del veintitrés de noviembre del dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Licenciado José Rafael Cordero González, en su condición y calidades citadas, presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de agosto del dos mil cuatro, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica COOPER, para proteger la fabricación de prendas de vestir en general, incluidas en la clase veinticinco internacional.

SEGUNDO: Mediante resolución dictada a las quince horas, diez minutos, del veintitrés de noviembre del dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por el Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.*

TERCERO: El Licenciado Cordero González, el diecisiete de marzo de dos mil seis, presenta *Recurso de Apelación*, contra la resolución citada en el resultando segundo, en el que manifiesta que dicha resolución no se encuentra ajustada a Derecho porque no consideró que el distintivo marcario “LEE COOPER”, que sirve de objeción para la inscripción solicitada, está inscrito en otra clase distinta a la que su representada pretende registrar, que la misma venció el día diecinueve de junio del 2005 y que la palabra “LEE “ es distintiva, siendo “COOPER” un simple aditivo, que no puede ser objeto de protección.

CUARTO: Mediante resolución de las nueve horas, catorce minutos del veintitrés de marzo del dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial admite el recurso de apelación presentado y por resolución dictada por este Tribunal a las catorce horas, quince minutos del dieciocho de abril de dos mil siete, se procedió a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo; misma que fue debidamente notificada el dieciocho de abril siguiente.

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 el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “**HECHOS PROBADOS**”, este Tribunal enlista como tal, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**LEE COOPER (DISEÑO)**”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de **VIVAT HOLDINGS LIMITED**, inscrita según acta número 91801, desde el 19 de junio de 1995, vigente hasta el 19 de junio de 2015, que protege artículos de vestir, camisas, mamelucos de tirantes, faldas, blusas, abrigos, chaquetas, chaquetas delgaditas, trajes para correr, pantalones, pantalones de vestir, pantalones cortos, mamelucos, monos, sueters, camisetas, sudaderas, blusones, pantalones de mezclilla, fajas y ropa interior para mujeres, corbatas, bufandas y guantes, sombreros, gorras, boinas, birretes, capuchas, calzado, zapatos, botas, sandalias, pantuflas, espalderas, zapatos deportivos, calcetería, tirantes, medias largas y medias cortas, pantalones de mezclilla y ropa casual (ver folio 35 a 37). **2.-** Que el señor José Rafael Cordero González, de calidades señaladas es apoderado especial administrativo de CAMAJU J.C.S. S.A. (ver folio 3).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No hay hechos de esta naturaleza de importancia para la resolución de este expediente.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**COOPER**”, por considerar que podría existir un posible riesgo de confusión con la marca de fábrica inscrita “**LEE COOPER**”, la cual fue renovada hasta el 19 de junio del 2015, pues ambas marcas protegen productos en clase 25 internacional; además no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, pues existe una similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambos signos, conteniendo éstos más semejanzas que diferencias, Por su parte, el recurrente basó sus agravios, en que la marca LEE COOPER está inscrita en otra clase distinta a la que su representada pretende inscribir, además de que su plazo de

protección está vencido y que en dicho signo lo relevante es el término LEE, siendo COOPER un simple aditivo, por lo que extender la protección a dicha palabra sería extralimitar injustificadamente el derecho del dueño de dicha marca.

CUARTO: EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LA MARCA: Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló: *“1) La marca es un signo distintivo que se atribuye a ciertos bienes o servicios a efectos de distinguirlos de otros para que de esta forma puedan ser reconocidos y diferenciados dentro del mercado por los distintos consumidores y el público en general, esta idea de pensamiento es seguida por Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según se desprende del artículo 2º que la define como: “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 y o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”, por lo anterior podríamos venir a establecer que la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores...”. 2) Los distintos aspectos que deben ser objeto de*

*análisis a la hora de aceptar o denegar la inscripción de una marca se encuentran debidamente regulados por los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 7978; por lo que debe cumplir con tres elementos característicos de los signos distintivos, a saber: a) **Perceptibilidad**: de modo que el signo pueda apreciarse mediante los sentidos, y así penetre en la psiquis del público. b) **Capacidad Distintiva**: que es considerada en doctrina como la función esencial de la marca, ya que da la posibilidad de que los compradores o clientes puedan identificarla y diferenciarla de las marcas de la competencia generando así una relación de lealtad con un determinado productor que se deduce en una relación económica, que resulta gratificante para ambas partes por cuanto el consumidor ve satisfecho sus intereses de consumo mientras que el productor ve satisfecho el interés económico generado por la remuneración obtenida por los productos que son puestos al mercado. En este sentido la Ley de Marcas en su artículo 8 inciso a) establece: "...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." c) **Susceptibilidad de representación gráfica**: que sería la posibilidad de registrar el signo en las oficinas de Propiedad Industrial, para garantizarle así la seguridad jurídica y la oponibilidad ante terceros como fruto de la publicidad registral que obtiene con su inscripción. En síntesis, una marca es susceptible de ser inscrita cuando al menos contemple estos aspectos y no violente las disposiciones que al respecto establece el ordenamiento jurídico."*

QUINTO: SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. La solicitud de inscripción de la marca COOPER es rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado líneas arriba, por considerar que la marca indicada carece de aptitud distintiva, en razón de la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre ésta y la marca de fábrica inscrita "**LEE COOPER**", lo que podría en riesgo al consumidor de caer en confusión.

En cuanto a los alegatos esbozados por el apoderado de la empresa solicitante de la marca, debe partirse de que la marca de fábrica con que se verificó el cotejo, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 19 de junio de 1995 y está vigente hasta el 19 de junio de 2015, por lo que no es de recibo el agravio del apelante sobre la supuesta caducidad operada, lo cual obliga entonces a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de dichos signos.

De lo anterior se infiere, que es casualmente a partir de ese registro del signo distintivo correspondiente, que la ley comienza a protegerlo, imponiéndole, en nuestro caso, al mismo Registro de la Propiedad Industrial, la obligación de impedir el registro de cualquier nombre comercial o marca que sea igual o similar a otra ya inscrita y que pueda causar confusión en el público consumidor. La Ley de Marcas que nos rige establece que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, si no también por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos. Esto es así, por cuanto el hecho de que un signo distintivo que se pretenda inscribir sea confundible con otro ya inscrito lo hace incapaz de otorgar distinción a la actividad que se pretende proteger. El Registro a quo fundamentó su resolución en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y este Tribunal estima conforme a derecho la resolución recurrida, en cuanto la misma declara sin lugar la inscripción de la marca “**COOPER**”, ello, por cuanto no sólo se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también, la existencia de riesgo de confusión para el público consumidor, que podría producirse al consentir la coexistencia de ambas marcas, pues ambas se relacionan, en el sentido de que ambos signos protegen y distinguen productos de vestir, de una misma naturaleza, situación que lleva a un riesgo de confusión al consumidor.

Según la normativa transcrita en líneas atrás (artículo 8 inciso a) la marca cuya inscripción se solicita, al ser similar a la marca de fábrica inscrita “**LEE COOPER**”, y al proteger, en ambos casos, productos similares, generaría un riesgo de confusión en el público

consumidor y hace nugatoria la solicitud de su inscripción por carecer de aptitud distintiva, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección por el Registro, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un servicio o producto, tal y como se indicó en líneas atrás. En este sentido, este Tribunal en resolución 36-2006 de las diez horas del 16 de febrero de 2006 estableció:

*“...no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente **distintividad** con respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate.”*

Aunado a lo anterior, se puede determinar que los componentes gráficos de ambas marcas tienen similitud. Nótese que, si bien, la marca solicitada “**COOPER**”, está compuesta de un solo término, es típicamente denominativa, y la marca de fábrica “**LEE COOPER**” lo componen dos términos y se acompaña de diseño, es decir es una marca mixta, sucede que el núcleo central de esas denominaciones lo constituye el vocablo “**COOPER**”, que es lo más sobresaliente y más llamativo en el nombre, y lo que en definitiva recordará el público consumidor, ya que los términos marcarios cotejados, lejos de dar una distinción fonética y una apariencia gráfica totalmente distinta capaz de distinguir ambos signos, al grado de evitar cualquier error, se asemejan demasiado.

Lo anterior, lleva a determinar a este Tribunal que tanto la marca de fábrica “**COOPER**”, que pretende proteger la fabricación de prendas de vestir en general, como la marca de fábrica inscrita “**LEE COOPER**”, que distingue también una gran variedad de prendas de vestir, tienen ese elemento homogéneo, que no permite un grado de aptitud distintiva

suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto fonético (en virtud de la identidad de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, tienen un sonido igual en uno de los términos a la hora de pronunciarlos) y gráfico (la cual se refiere a la expresión visual de los signos confrontados), desde el punto de vista ideológico, ambos signos tiene un parecido conceptual, similitud que impide al consumidor distinguir una de la otra. El signo “COOPER” frente al signo “LEE COOPER”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro a quo, cuando citando el Voto de las 09:35 horas del 12 de agosto del 2004 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, señala:

“ (...) el elemento denominativo prevalece sobre el elemento gráfico y es porque éste último fonéticamente carece de expresión y el público en general demanda los productos en el comercio señalándose por su denominación (...)

SEXTO: Es por todo lo anterior, que puede afirmarse que el registro de la marca “LEE COOPER” le garantiza el derecho a su titular de su uso exclusivo y a la vez, le permite impedir que otros competidores en el mercado lo empleen para distinguir productos o servicios similares, evitándose así la competencia desleal entre empresarios y desde luego la confusión en el público consumidor, lo que en sí impide la inscripción de “COOPER”, pues los productos o servicios amparados tanto por la marca solicitada como por la inscrita tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien se podría ver confundido, posibilidad que a la luz de todo lo expuesto debe erradicarse de manera total. Al respecto, estima este Tribunal que la calificación efectuada a la solicitud de inscripción de marca “**COOPER**”, se hizo en forma correcta por parte del Registro a quo, por lo que no existe motivo para revocar la resolución recurrida, tal y como lo requiere el recurrente. Todo lo anterior se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*. (Lo subrayado es nuestro)

SÉTIMO: En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca “**COOPER** ” sería en primer término consentir un quebranto de la normativa sobre marcas en perjuicio de la empresa Vivat Holdings Limited, titular de la marca de fábrica “**LEE COOPER**” pues el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que despliegan ambas marcas proceden de la misma empresa.

OCTAVO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado José Rafael Cordero González, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **CAMAJU J.C.S. S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diez minutos, diez segundos del veintitrés de noviembre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

DÉCIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 expuestas, citas normativas, jurisprudencia y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Rafael Cordero González en su condición de apoderado especial

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

administrativo de la empresa CAMAJU J.C.S. S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diez minutos, diez segundos del veintitrés de noviembre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

DESCRIPTOR:

- Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros.