

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0892-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “FOX”**

**Twentieth Century Fox Film Corporation, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3798-02)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO No. 251-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las once horas, veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada una vez, Abogada y Notaria, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **Twentieth Century Fox Film Corporation**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en diez mil doscientos uno, Oeste Boulevard Pico, Los Angeles, CA noventa mil treinta y cinco Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos y seis segundos del veintiocho de Octubre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha cuatro de junio del año dos mil dos , la sociedad indicada a través de su representante legal, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio “**fox**”, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir camisetas interiores

con mangas cortas, camisetas de entrenamiento, sueters, pantalones, pantalones cortos, chalecos, ropa interior, sombreros, gorros, calcetines, abrigos, chaquetas, ropa de nadar, corbatas, bufandas, batas de noche, camisones, pijamas, pantuflas.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas, tres minutos y seis segundos del día veintiocho de octubre de dos mil ocho, rechazó la inscripción solicitada, por cuanto la marca propuesta resulta irregistrable al transgredir el artículo 8, literales a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a 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 Ortiz Mora; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de Fox Racing, Inc, la marca de fábrica **FOX “Diseño)** bajo el registro número 127461 en clase 25 para proteger y distinguir ropa (vestuario), chaquetas, gabardinas o capas, camisas de sudadera, camisas elásticas de lana o seda, camisas, blusas, pantalones, mallas, pantalones cortos, sombreros, gorras, bandas para el sudor, bandas para la cabeza, guantes, fajas, zapatos, botas, medias, delantales, desde el 14 de agosto de 2001 y vigente hasta el 14 de agosto de 2011 (folios 39 y 40).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y determinando la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca inscrita, consideró que no se diferencian entre sí dadas las similitudes que se determinaron en el análisis marcario, pudiéndose provocar un riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, que ambos signos son diferentes entre sí, aunque no determinó en donde radican esas diferencias, lo que hace que puedan coexistir registralmente.

**CUARTO.** Tomando en consideración lo manifestado por la apelante, se hace necesario un análisis de la siguiente normativa: El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que se refiere a la inadmisibilidad de una marca cuando afecte derechos de terceros, es enfático en su inciso a), al rechazar la solicitud de una marca cuando el signo propuesto sea igual o similar a otra inscrita y que se refiera a los mismos productos, igualmente el inciso b) establece la posibilidad del riesgo de confusión y por último el literal c) la posibilidad del riesgo de asociación del signo propuesto con el inscrito.

Además el artículo 24 literal e) del Reglamento a dicha ley, asimismo indica en lo que corresponda para este caso concreto, las “*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: e) 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”.*

Siguiendo esos preceptos y lo alegado por la recurrente, obligan al Tribunal a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse 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 la use. Las 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. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que los signos oponibles se tratan, la solicitada de una **marca denominativa "Fox"** y la inscrita de una marca mixta, esto es, compuesta por palabras y diseño, concretamente el término **"Fox"** donde la **"O"** es una figura de la cabeza de un zorro.

Si se observan los dos signos, encontramos que la palabra preponderante que sobresale y que llama directamente la atención al público consumidor, es el término **FOX**, la cabeza del zorro no viene a marcar una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de confusión y asociación.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos similares, porque su elemento denominativo y predominante y al que el público consumidor dirigirá su mirada y en la mente de éste quedará grabado es la palabra **“Fox”**. Desde un punto de vista fonético, por la igualdad denominativa de las palabras preponderantes de las marcas, resulta que su vocalización y pronunciación es igual. Desde un punto de vista ideológico, se trata de conceptos que remiten a la misma idea, un zorro.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que se conoce, se genera el **“riesgo de confusión”** y por ende el **“riesgo de asociación”** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Es por eso, que en función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en los incisos citados del artículo 8º de la Ley de Marcas, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros.

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión, de que lleva razón el

Registro de la Propiedad Industrial, ya que el cotejo practicado a la marca inscrita y a la solicitada, refleja que serían marcas similares, y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 25.

**QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a), b) y c) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **Twentieth Century Fox Film Corporación**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, tres minutos, seis segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SEXTO: 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **Twentieth Century Fox Film Corporación**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, tres minutos, seis segundos del veintiocho de octubre de dos



mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. 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***