

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0091-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “cobra (DISEÑO)”**

**COBRA GOLF INCORPORATED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2515-06)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO N° 287-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del dos de setiembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COBRA GOLF INCORPORATED**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 1821 Aston Avenue, California, 92008, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y quince segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de marzo de 2006, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **COBRA GOLF INCORPORATED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**cobra (DISEÑO)**”, en la **Clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:34:55 horas del 3 de noviembre de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**COBRA (DISEÑO)**”, en clase 25 internacional, bajo el registro número **159484**, propiedad de la empresa **BEZ TRADING CORP.**

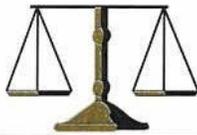
**TERCERO.** Que en fecha 08 de setiembre de 2009, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COBRA GOLF INCORPORATED**, presentó Carta de Consentimiento otorgada por la empresa **BEZ TRADING CORP**, en favor del registro de la marca solicitada a nombre de la empresa gestionante.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y quince segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de enero de 2010, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **COBRA GOLF INCORPORATED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios mediante escrito presentado en fecha 30 de abril de 2010.

**SEXTO.** Que en fecha 06 de mayo de 2010, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición antes citada, solicitó la limitación de productos en la solicitud de inscripción presentada, limitándose a proteger y distinguir: “*vestido para golf, zapatos para golf, y zapatillas para golf*”, en la clase 25 de la nomenclatura internacional.

**SÉTIMO.** 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suarez Baltodano, 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: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**COBRA (DISEÑO)**”, bajo el registro número **159484**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa BEZ TRADING CORP., vigente desde el 06 de junio de 2006 hasta el 06 de junio de 2016, para proteger y distinguir: *“toda clase de prendas de vestir, calzado y sombrerería”* (Ver folios 25 y 26).

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en la clase 25 del nomenclátor internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**COBRA (DISEÑO)**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados, señala que se observa duplicidad de identidad respecto a la marca inscrita, denotándose la falta de distintividad en el



signo propuesto, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; no admitiendo además como válida la carta de consentimiento presentada a los autos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios, van dirigidos a considerar que no hay razón en los argumentos que se exponen para el rechazo del registro de la marca, ya que el análisis sobre la similitud no se realizó tomando en cuenta las diferencias en el aspecto conceptual, y en este caso los productos y la clase son factores determinantes para realizar el análisis sobre la posible confusión y por lo tanto su representada presentó una limitación de productos que aumenta las posibilidades de registro en razón de que el principio de especialidad permite la coexistencia de marcas similares dentro de una misma clase, siempre y cuando dichas marcas no se vean en conflicto, como es el caso. Asimismo que la carta de consentimiento presentada a los autos debe ser tomada en cuenta, ya que en este caso no se afectan los derechos del consumidor medio al ser dos marcas que nunca se verán confrontadas en el comercio.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, así como la invalidez de la carta de consentimiento presentada a los autos a efectos de que coexistan las marcas enfrentadas. Por lo anterior y en virtud de la **dobles identidad** entre las marcas enfrentadas, refiriéndonos a que tanto los signos en su parte denominativa e ideológica, como los productos a proteger y distinguir se encuentran incluidos dentro de los de la marca inscrita, son idénticos y algunos otros relacionados, como se desprende de su **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)**, resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

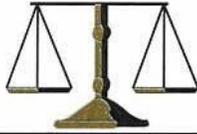
*“... No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere. (art. 6.1 LM).*

*La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.*

*El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público...».*

*[...]*

*De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad*

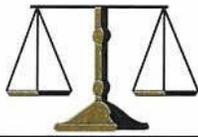


*(cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contrasignados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).”* (Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la doble identidad de las marcas enfrentadas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibile su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor. Sin embargo, revierte vital importancia el referirse este Tribunal a la carta de consentimiento y a la limitación de productos que consta en autos, hechos que de seguido se pasan a analizar.

#### **QUINTO. SOBRE LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA A LOS AUTOS.**

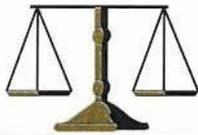
En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos, los alegatos dados por la parte involucrada sea la solicitante (recurrente) ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “**cobra (DISEÑO)**”. Que mediante escrito que corre a folio 22, por el cual se aportó el documento antes citado a folios 23 y 24, se reconoce tácitamente que ambas marcas van a coexistir en el mercado, y se manifiesta el consentimiento expreso para la inscripción de la marca “**cobra (DISEÑO)**”, a nombre de la empresa COBRA GOLF INCORPORATED.



Ahora bien, ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto relacionado con vestimenta, sea para la marca solicitada “*vestido para golf, zapatos para golf, y zapatillas para golf*” y para la marca inscrita “*toda clase de prendas de vestir, calzado y sombrerería*”.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor que son de interés público por lo que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta y distribución de productos relacionados, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento, que consta en autos, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común,



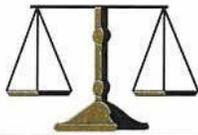
esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sea el documento que consta en autos, que ni siquiera están regulado normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

**SEXTO. SOBRE LA LIMITACIÓN DE PRODUCTOS QUE CONSTA EN AUTOS.** En cuanto a la limitación de productos hecha por la aquí recurrente, es criterio de este Tribunal que



en referencia al principio de especialidad alegado, los productos a proteger y distinguir por la marca solicitada, siguen estando íntimamente relacionados, existiendo latente la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas para el público consumidor. En relación a esto, y tal y como se da en el presente caso, debe señalarse, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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”.*

Por consiguiente, de la concurrencia de todos los factores recién destacados, queda claro que al mantenerse el riesgo de confusión no procede acoger la inscripción de la marca, en aras de proteger al consumidor de la posibilidad de confundir el origen empresarial del producto marcado.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Así las cosas, por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca “**COBRA (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**cobra (DISEÑO)**”, ambas en clase 25 para productos íntimamente relacionados e idénticos, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COBRA GOLF INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y quince segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la que en este



acto se confirma.

**SÉTIMO. 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, N° 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COBRA GOLF INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y quince segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***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**