

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0801-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “P PEPE REVOLUTION MADE 4U REVOLUCIÓN (DISEÑO)”

INTERMODA S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 6170-05)

Marcas y otros Signos

VOTO 325-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Katty Castillo Cervantes**, mayor, casada, asistente, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTERMODA S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en Carretera a Lima, Kilómetro 2, San Pedro Sula, Honduras, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en Carretera a Lima, Kilómetro 2, San Pedro Sula, Honduras, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, treinta segundos del primero de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de agosto del dos mil cinco, la Licenciada **Katty Castillo Cervantes**, representando a la empresa referida anteriormente, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir artículos de cuero e imitación de cuero, en especial, billeteras y cinturones

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciséis, diecisiete y veinte de febrero del dos mil seis, en las Gacetas números treinta y cuatro, treinta y cinco y treinta y seis y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PEPE (U.K.) LTD.**, de nacionalidad inglesa con domicilio en Pepe House, 34 Bridge Road N.W. 19, 9BX, Londres, Inglaterra, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“P PEPE REVOLUTION MADE 4U REVOLUTION (DISEÑO)”**, en **clase 18** de la Clasificación Internacional de Niza, alegando, que la marca que se desea inscribir posee identidad gráfica y fonética con las marcas inscritas y en trámite de inscripción de su representada, cuales son: **“PEPE JEANS LONDON”** registro número **105919**, **“PEPE JEANS”** registro número **141724**, **“PEPE JEANS”** registro número **141725** de su representada, y **“PEPE JEANS”**, marca que se encuentra en trámite de registro bajo el expediente 2003-2675. Aduce, que tales marcas son famosas y notorias a nivel mundial, por lo que solicita se acoja en todos sus extremos la oposición y que se rechace la solicitud de inscripción de la marca **“P PEPE REVOLUTION MADE 4U REVOLUTION (DISEÑO)”**

TERCERO. Que a las nueve horas, ocho minutos, treinta segundos del primero de setiembre del dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y deniega la solicitud de inscripción de la marca “**P PEPE REVOLUTION MADE 4U REVOLUTION (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **INTERMODA S.A.**

CUARTO. Que en fecha diecisiete de setiembre del dos mil ocho, la representación de la empresa **INTERMODA S.A. DE C.V.**, interpuso apelación en contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el elenco de hechos probados de la resolución venida en alzada, numerados del primero al segundo, agregando que los mismos encuentran su fundamento por su orden, a folios 77 a 79, 80 a 81 y 74 a 75 y a folios 7 y 8 y 30 y 31 del expediente.


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, utilizando el criterio

de dar más peso a las semejanzas que a las diferencias a la hora de realizar el cotejo marcario, encuentra similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos inscritos y el solicitado, lo que provoca un riesgo de confusión, capaz de generar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, los los productos protegidos se comercializan en los mismos canales del mercado, por lo que no es factible la coexistencia registral del signo solicitado con el inscrito, por lo que declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad opositora y deniega la solicitud de inscripción de la marca **“P PEPE REVOLUTION 4U REVOLUTION (DISEÑO)”**

Por su parte, la empresa recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, alegó que no existe semejanza gráfica entre la marcas, pues hay que atender a la totalidad de los elementos que la componen no uno sólo de ellos. Aduce también, que no existe semejanza fonética, pues, es evidente que si un consumidor lee o escucha hablar de las marcas **P PEPE REVOLUTION MADE 4U REVOLUTION (DISEÑO)** y **PEPE JEANS LONDON Y/ O PEPE JEANS**, no incurrirá en error de creer que son iguales, ya que la combinación **“P+PEPE+REVOLUTION+MADE 4U+REVOLUTION** imprime una fonética distinta a la unidad **“PEPE JEANS LONDON Y/O PEPE JEANS”**, por otro lado destaca, que los productos de su representada no coinciden con los productos de la marca opositora. Alega además, que existen registros previos en Costa Rica a favor de su representada que son prácticamente iguales a la marca aquí pretendida, existen registros previos en Honduras, Nicaragua, lo que implica que las marcas han coexistido en el mercado sin problema alguno. Solicita se aplique el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y solicitado realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
PEPE JEANS	PEPE JEANS	
Productos	Productos	Productos
Clase 18: bolsos atléticos, mochilas, bolsos para todo propósito, bolsos de play, fardos y aflojas a. billeteras, bultos escolares, maletines, carteritas para plata, carteritas para monedas, estuches para tarjetas de crédito, talegos para llevar efectos de uso personal, cartucheras para abanicos, bolsas para gimnasia, carteras, llaveros, muertos, valijas, bolsas para llevar poca ropa, estuches para pasaportes, agendas, satchels, bolsos para llevar libros, mochilas para la escuela, bolsas para zapatos, mochilas para ponerse en los hombros, estuches para artículos de tocador, bolsas de cargas sobre los hombros. Bolsos de viaje y sombrillas.	Clase 18: cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.	Clase 18: para proteger y distinguir artículos de cueros e imitación de cuero, en especial, billeteras y cinturones.

La comparación entre los signos indicados anteriormente, ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por los numerales 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 8.- Marcas Inadmisibles por derecho 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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”. (la negrilla es del texto original, el subrayado no es del original).

“Artículo 24.- 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; (el subrayado no es del original).

En el presente caso, tenemos que las marcas inscritas son del tipo denominativo, mientras que la solicitada es del tipo mixto, sea con contenido denominativo y gráfico. Aplicando el análisis de primera impresión, vemos como en los cuatro signos sobresale la palabra **“PEPE”** como la parte con mayor carga de distinción, constituyéndose así en el elemento preponderante, mientras que las palabras **JEANS, JEANS, y REVOLUTION MADE 4U REVOLUTION** son simples indicaciones genéricas respecto del tipo de producto del que se trata; además tales vocablos no vienen a marcar una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de confusión. El inciso c) del artículo 24 manda a que se dé mayor importancia a esa semejanza entre los signos que a sus posibles diferencias, por lo que la introducción de los términos genéricos **JEANS y JEANS, y REVOLUTION MADE 4U REVOLUTION**, no pueden crear una mayor carga de distinción entre ellas.

De la comparación anterior, predominan las semejanzas más que las diferencias, lo que nos lleva a establecer, que no existen diferencias entre los signos, sucediendo, que desde el 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 es a la expresión “PEPE”. Desde el punto de vista fonético, por la similitud denominativa del vocablo preponderante y factor tópico, resulta ser que su vocalización y pronunciación es igual.

De lo anterior, concluye este Tribunal, que de la confrontación entre la marca mixta solicitada y las inscritas denominativas, puede notarse que existe similitud gráfica y fonética, de ahí, que no sea de recibo lo alegado por la apelante en los agravios que expuso, específicamente, en cuanto a que la marca de su representada no es similar a las marcas inscritas, ya que del cotejo practicado se refleja que son marcas similares, por lo que su coexistencia registral provocaría un riesgo de confusión entre el público consumidor, ya que los signos enfrentados al compartir el término “PEPE” en su denominación, crea la posibilidad de que el consumidor se confunda acerca del origen empresarial de los productos, pudiendo crear en su mente, que éste es el mismo para todos los que se distinguen con los signos apuntados.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”*

QUINTO. Partiendo de lo anterior, y haciendo una comparación de los signos distintivos, desde la óptica de los productos que identifican, nos damos cuenta que son similares entre sí, las

marcas inscritas “**PEPE JEANS**” y “**PEPE JEANS**”, protegen y distinguen en la clase 18 de la Clasificación Internacional, conforme al cuadro comparativo supracitado, a saber: **1- bolsos atléticos, mochilas, bolsos para todo propósito, bolsos de play, fardos y aflojas a. billeteras, bultos escolares, maletines, carteritas para plata, carteritas para monedas, estuches para tarjetas de crédito, talegos para llevar efectos de uso personal, cartucheras para abanicos, bolsas para gimnasia, carteras, llaveros, muertos, valijas, bolsas para llevar poca ropa, estuches para pasaportes, agendas, satchels, bolsos para llevar libros, mochilas para la escuela, bolsas para zapatos, mochilas para ponerse en los hombros, estuches para artículos de tocador, bolsas de cargas sobre los hombros. Bolsos de viaje, sombrillas, 2- cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería**, mientras que el signo pretendido “**P PEPE REVOLUTION MADE 4U REVOLUTION (DISEÑO)**” protege y distingue en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: **artículos de cuero e imitación de cuero, en especial, billeteras y cinturones**, como puede apreciarse, los productos que protegen las marcas inscritas son similares a los que intenta proteger el signo solicitado en clase 18 de la Clasificación Internacional, pues, las **billeteras, cuero e imitaciones de cuero, guarnicionaría** (lugar donde se hacen y venden objetos de cuero), están incluidos dentro de los productos que pretende proteger la marca solicitada, como son los artículos de cuero e imitación de cuero, de ahí, que por la naturaleza de éstos bienes, y por encontrarse, ubicados en la misma clase, se puede generar confusión al consumidor, al no determinar de quién procede el producto y considerar que el signo marcario solicitado, proviene de un mismo origen empresarial. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la probabilidad de que dichos productos coincidan en los canales de comercialización y puntos de exhibición, lo que incrementa el riesgo de confusión señalado. En este sentido la doctrina ha destacado el papel tan importante que posee el origen empresarial del producto o servicio para el público consumidor o usuario, y la función que desempeña la marca, al establecer lo siguiente:

“La función principal de la marca es indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto o del servicio distinguido por ella. La función de indicación

del origen empresarial o función distintiva se encuentra recogida en la propia definición legal de marca: signo que distingue los productos o servicios de una empresa de los de otra...Así, en efecto, la marca es el elemento que informa al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios contraseñados con la misma...De este modo, los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan, es decir, a quién imputar la satisfacción o la insatisfacción que les produce el consumo del producto o el uso del servicio. Ésta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para determinar de quién procede el producto o el servicio (...)" (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Primera Edición, Editorial Civitas, p. 77).

En razón, de lo antes expuesto, resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor y del titular de las marcas previamente inscritas. En consecuencia merece tener presente que la misión del signo marcario es distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda la protección registral, pues, un signo debe ser capaz tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

SEXTO. Por otra parte, considera este Tribunal que no es de recibo lo alegado por el apelante en cuanto a que las marcas de su representada se encuentran registradas además de Costa Rica, en Honduras y Nicaragua y que por esa circunstancia debe inscribirse la marca solicitada, ocurriendo, que tal manifestación no agrega mayor valor a su apelación, pues, el hecho de que la marca solicitada haya sido inscrita en los países mencionados, no constituye un antecedente vinculante para otorgar o denegar un registro de marca.

SÉTIMO. Cabe destacar, que a pesar, que la figura de la notoriedad no fue motivo que utilizara

el Registro **a-quo**, para declarar con lugar la oposición presentada por la representante de la empresa **PEPE (UK) LTD**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“P PEPE REVOLUTION 4U REVOLUTION (DISEÑO)”**, **INTERMODA S.A. DE C.V.**, y denegar dicha solicitud, resulta importante señalar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas que evidencien que las marcas inscritas sean marcas notoriamente conocidas, tal y como lo manifiesta la representante de la empresa **PEPE (UK) LTD** en el escrito de oposición visible a folios diecinueve a veintiséis del expediente, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado **“P PEPE JEANS REVOLUTION MADE 4U REVOLUTION (DISEÑO)”**, no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscritas las marcas **“PEPE JEANS”** y **“PEPE JEANS”**, afectaría los derechos de un tercero en los términos del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo establece el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas. Por consiguiente, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Katty Castillo Cervantes, en representación de la empresa **INTERMODA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, treinta segundos, del primero de setiembre del dos mil ocho, resolución que en este acto se confirma.

NOVENO. 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, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Katty Castillo Cervantes, en representación de la empresa **INTERMODA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, treinta segundos del primero de setiembre del dos mil ocho, resolución 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 Mnuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33