



Expediente No. 2006-0368-TRA-PI- 150-07

Oposición Solicitud de inscripción “CLAIR FARAH”

Tommy Hilfiger Licensing, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente original 5630-03)

VOTO No 335-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las once horas del quince de noviembre de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, 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**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinte minutos del tres de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de agosto de dos mil tres, la señorita Sandy Chacón Farah, mayor de edad, soltera, empresaria, con cédula de identidad uno- quinientos ochenta y dos- novecientos noventa y dos, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CLAIR FARAH” DISEÑO con la reserva de los colores blanco, azul, rojo y verde, para proteger y 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,



mayor de edad, abogado, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad 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 de la marca “CLAIR FARAH” DISEÑO, en clases 25.

TERCERO. Que la solicitante de la marca, se pronunció con relación a la citada oposición, señalando que la marca solicitada tiene sus propios distintivos que la hacen diferenciarse del diseño de Tommy Hilfiger, ya que el diseño que se pretende inscribir tiene la palabra “Clair” en la parte superior del recuadro y Farah en la parte inferior y posee inserto un árbol al lado izquierdo lo que hace una notable diferencia que hacen que dicha marca no conduzca a confusión a terceros; que en el presente caso no podrá darse confusión ya que a simple vista, al analizarse cada uno de los logos, se observan diferencias prominentes, de tal forma que los consumidores sin hacer un gran esfuerzo mental se darán cuenta que se trata de marcas diferentes; además señala, que la marca que se pretende inscribir cumple con los requisitos de novedad, veracidad y especialidad, ajustándose a lo regulado por la Ley de Marcas. Y no la contraviene ya que el logo que se pretende inscribir en nada afectaría a la marca que tiene inscrita el oponente.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con treinta minutos del cinco de marzo de dos mil siete, 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° 7978y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, y, “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio(ADPIC), SE RESUELVE: declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de TOMMY HILFIGER, contra la solicitud de inscripción de la marca comercial CLAIR FARAH (DISEÑO), presentada por CORPORACION FARLS S.A., (...). NOTIFÍQUESE”.***”



QUINTO. 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*.

SEXTO. 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 20 al 22).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **TOMMY HILFIGER LICENSING INC**., se encuentra inscrito un DISEÑO ESPECIAL 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 66)

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, sea famosa y notoria. (En el expediente no consta prueba que así lo demuestre).

TERCERO. SOBRE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCION FINAL. Si bien advierte este Tribunal que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta minutos del cinco de marzo de dos mil siete, en su último considerando se expresó, literalmente, que debía “...*declararse sin lugar la oposición y admitirse la solicitud presentada*”, y en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa; en razón de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a los intervinientes, este Tribunal procede a conocer sobre el fondo del asunto.

CUARTO. 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 “**CLAIR FARAH**” **DISEÑO**, en **Clases 25** de la nomenclatura internacional, para proteger y 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 y verde. Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de TOMMY HILFIGER LICENSING, formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, que su representada tiene inscrita la marca “DISEÑO ESPECIAL” 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 (shorts), sueters 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 las marcas DISEÑO ESPECIAL de bandera 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 8° 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 8° 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 demoninativos y figurativos y la registrada solo figurativos.

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 verde, mediante 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 verde 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 “CLAIR FARAH” Diseño 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 “CLAIR FARAH” DISEÑO, 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 iguales 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 elemento de prueba que puedan ser examinado, 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° 136-06 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 “CLAIR FARAH” (DISEÑO), en clases 25 y DISEÑO ESPECIAL 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, con treinta minutos, del cinco de marzo 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, doctrina y citas legales invocadas, 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 Licension Inc., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, con treinta minutos, del cinco de marzo de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Los Jueces Rodríguez Jiménez y Alvarado Valverde salvan 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 marcaría 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 **CLAIR FARAH (Diseño)**, por la similitud que tiene respecto de la marca de fábrica **DISEÑO ESPECIAL** 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 marcaria:

"...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 estuviese 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

VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o



“Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).



De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna ***objeción*** o alguna ***oposición*** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto**, acerca de **las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud**, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la ***continencia de la causa***, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaría–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho ***principio de congruencia***, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:



“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.



Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo 155 del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que



está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo 155 de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de las resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los “*resultandos*” debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los “*considerandos*” debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y



jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o “*Por tanto*”, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo 155 del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.

Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º *ibídem*, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TRAMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA