



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2007-0142-TRA-PI.

Solicitud de inscripción de la marca “CLAIR FARAH (Diseño)”

Tommy Hilfiger Licensing Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 5632-03)

VOTO N° 370-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del trece de diciembre de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en ese mismo lugar, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del dieciocho de mayo de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto de 2003, la señorita **Sandy Chacón Farah**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN FARLS SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica:





... con la reserva de los colores blanco, azul y rojo, para proteger y distinguir en **Clase 25** del nomenclátor internacional, gorras, blusas, camisas, pantalones, shorts tanto de hombre como de mujer.

SEGUNDO. Dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2003, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**CLAIR FARAH (Diseño)**”.

TERCERO. Que la empresa solicitante, **CORPORACIÓN FARLS S.A.**, se pronunció con relación a la citada oposición, señalando que la marca propuesta tiene sus propios distintivos que la hacen diferenciarse del diseño de la empresa opositora, ya que el diseño que se pretende inscribir tiene la palabra “**CLAIR**” en la parte superior del recuadro, y “**FARAH**” en la parte inferior, teniendo inserto un árbol al lado izquierdo, lo que hace una notable diferencia que permite que no conduzca a confusión a terceros; que no podría darse algún riesgo de confusión entre el público consumidor, ya que a simple vista, al analizarse cada uno de los signos contrapuestos, se observan diferencias significativas, de tal forma que los consumidores, jamás podrán suponer que se tratan de los mismos logos; señaló, además, que la marca que se pretende inscribir cumple con los requisitos de novedad, veracidad y especialidad, ajustándose a lo regulado por la Ley de la materia.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas del dieciocho de mayo de dos mil siete, “**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), presentado [sic] por CORPORACIÓN [sic] FARLS S.A. (...). NOTIFÍQUESE**”.

QUINTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro



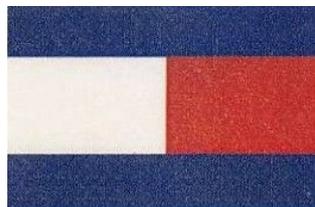
de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de dos mil siete, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING INC**, interpuso en su contra *Recurso de Apelación*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 28 de setiembre último, expuso los agravios correspondientes.

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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso: **Único.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito, bajo el registro número **123225**, el “**DISEÑO ESPECIAL**”:



como marca de fábrica, perteneciente a la sociedad TOMMY HILFIGER LICENSING INC., vigente hasta el 6 de diciembre de 2010, para distinguir y proteger en **Clase 25** del nomenclátor internacional, ropa para hombres y mujeres, especialmente camisas, pantalones



chaquetas, pantalones cortos, sueters, fajas, chalecos, chaquetas deportivas, abrigos, capas y chaquetas de lana (véanse los folios 71 y 72 del expediente).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Único: Que la marca “DISEÑO ESPECIAL”, propiedad de TOMMY HILFIGER LICENSING INC., sea una marca 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 un vicio de *incongruencia* en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del dieciocho de mayo del año en curso, por cuanto en su último considerando se expresó, literalmente, que debía “*(...)declararse sin lugar la oposición y admitirse la solicitud presentada(...)*”, mientras que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en 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 de este asunto.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La señorita **Sandy Chacón Farah**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN FARLS S.A.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CLAIR FARAH (Diseño)**”, en **Clase 25** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir gorras, blusas, camisas, pantalones, shorts tanto de hombre como de mujer, solicitando la reserva de los colores blanco, azul y rojo.



Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, en términos generales, que su representada tenía inscrita la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, en **Clase 25**, bajo el número **123225**, desde el 6 de diciembre de 2000, protegiendo y distinguiendo 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 serían los mismos colores que pretende reservar la solicitante. Alegó también que de permitirse la inscripción de la marca solicitada se violarían los preceptos del artículo 8º, incisos a), b) y e), de la Ley de Marcas, por cuanto el diseño solicitado es idéntico al de su representada que se encuentra inscrito y es notoriamente conocido. Adujo también que las marcas en conflicto son idénticas, estando de por medio la notoriedad expresamente reconocida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, del diseño de la marca inscrita por **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, por lo que la solicitud presentada por **CORPORACIÓN FARLS S.A.** debía ser rechazada, en vista de la copia exacta que reproduce de la citada marca notoriamente conocida, por lo que su similitud gráfica, e ideológica sería capaz de confundir al público consumidor.

Por su parte, en la resolución apelada el Registro **a quo** no advirtió similitudes gráficas y fonéticas entre la marca inscrita y la solicitada, y consideró que poseen suficientes elementos diferenciadores que les permite coexistir en el mercado, razones por las cuales rechazó la oposición interpuesta, que fue lo que motivó a que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa opositora, interpusiera la apelación que ahora se conoce.

QUINTO. **SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con



otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes –si así fuera, no tendrían efecto alguno–, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente, una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear, pues, en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca–producto, o marca–servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000,



en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: **a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del *riesgo de confusión*, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...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*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2° que exista identidad o semejanza entre los productos o servicios que protege y 3°, que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

SEXTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.



La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el **riesgo de confusión** entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o



una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

SÉPTIMO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el “Reglamento”), establece en su artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular:

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:

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) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

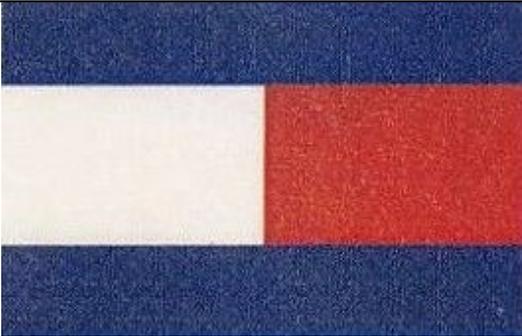
f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Entonces, para los efectos del **cotejo marcario** que corresponde hacer, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, las definen 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..." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

En el caso concreto, las marcas contrapuestas son estas:

MARCA INSCRITA	MARCA PROPUESTA
	
Clase 25	Clase 25

Lo primero que debe resaltarse, es que la marca inscrita es una marca gráfica, pues sólo consiste en un diseño pictórico que utiliza los colores azul, blanco y rojo, mientras que la



solicitada es una **marca mixta**, por cuanto además de contener un elemento gráfico similar al de la marca inscrita, se diferencia de ésta porque adiciona el dibujo de un árbol de color verde, conteniendo también dos elementos denominativos, la palabra “**CLAIR**” hacia la parte superior del diseño, y la palabra “**FARAH**” hacia la parte inferior del diseño. Por lo que, aunque ambas protejan productos de la misma clase del nomenclátor internacional, los signos al poseer diferencias sustanciales entre si, van a ser distinguidos por el público consumidor. Huelga decir que esta descripción de las marcas contrapuestas, determina a la vez su **cotejo gráfico**.

El **cotejo fonético** es imposible de realizar, debido a que la marca inscrita carece de algún elemento ortográfico que pueda ser articulado con el habla, y lo mismo puede decirse respecto del **cotejo ideológico** entre una y otra marca, porque la inscrita carece de cualquier significado conceptual, y la solicitada incorpora por un lado, una palabra “**clair**”, que no tiene significado alguno y “**farah**” que es el segundo apellido de la solicitante.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, pues cabe sostener que tales marcas son disímiles.

Si bien es cierto, tal como lo señaló la recurrente, que en ambos diseños se utilizan los colores azul, rojo y blanco, tal hecho no resulta relevante para inducir a confusión en el mercado, por cuanto la marca solicitada incluye el verde por la inclusión del dibujo de un árbol, de forma que no se debe aislar los diferentes elementos pictóricos de cada marca, sino que deben ser vistos en su conjunto, y, por esa vía, no es válido argumentarse que existe una identidad entre las marcas, tal como lo reprochó la recurrente.



Siguiendo esa misma línea, ocurre que la marca solicitada 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*” y “*farah*”, respectivamente, que sobresalen del conjunto del diseño, por cuanto se exponen sobre un fondo azul y se escribe en letras grandes en color blanco. Además, los dos rectángulos internos en blanco y rojo, que comparten ambas marcas, también presentan diferencias, porque en el rectángulo blanco de la marca solicitada, se incluyó el diseño de un árbol frondoso, en color verde, que representa otro detalle diferenciador respecto de la marca inscrita.

Alegó la parte recurrente, que el hecho de que la empresa solicitante manifestara que pretende imprimir en sus productos la marca propuesta, pondría de manifiesto la intención de imitar y desviar la clientela a su favor, toda vez que estaría consciente de que la marca que está copiando es tan fuerte y conocida en el mercado, que el consumidor medio no se detendría a analizar mucho el producto, sino que con solo ver el diseño de bandera y los colores blanco, rojo y azul, evidentemente sería inducido a error.

Si bien ese criterio se respeta, este Tribunal no puede hacer eco de él. Considera este Tribunal que la empresa solicitante de la marca “**CLAIR FARAH (Diseño)**”, al imprimir tal marca en los productos que pretende distinguir, lejos de buscar una imitación, lo que trataría de hacer sería, casualmente, diferenciarlos de los otros que pudieren ser competidores suyos, permitiendo que el público consumidor pueda reconocer sus propios productos, toda vez que dicho signo presenta elementos diferenciadores respecto del signo de la empresa oponente, elementos todos que sobresalen, y le otorgan un grado de distintividad que evita la probabilidad de confusión en el consumidor

En este caso, las diferencias que se aprecian entre las marcas confrontadas, conlleva a estimar que a pesar de que los productos que distinguirían podrían, hipotéticamente, concurrir en los mismos centros de venta al público, lo cierto es que este Tribunal no ve reparos para que



puedan coexistir en el mercado sin que se corra el riesgo de incurrir en confusión respecto del origen empresarial de los productos a proteger.

OCTAVO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA APELANTE. En cuanto a la notoriedad, la fama mundial y el conocimiento en el mercado a nivel nacional de la marca inscrita, aducidas por la empresa recurrente, y que según ésta debió haber compelido al Registro **a quo** a denegar la inscripción de la marca solicitada, no puede ser aceptada por este órgano de alzada, porque de conformidad con los artículos 2º, 44 y 45 de la Ley de Marcas, y 31 del Reglamento a esa Ley, cuando se sostenga la notoriedad de una marca, se debe proveer de los elemento de prueba que puedan ser examinados, ocurriendo que en el caso concreto no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca.

Sobre el particular, en el voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, 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, que es válido transcribir en esta oportunidad: “...*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).



En virtud de lo expuesto, a nada conduciría extenderse en el análisis de la presunta notoriedad de la marca inscrita, si en definitiva el expediente tenido a la vista carece de elementos probatorios sobre ese aspecto en concreto.

NOVENO. 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)**”, para la **Clase 25**, propuesto por la empresa **CORPORACIÓN FARLS S.A.**, y el “**DISEÑO ESPECIAL**” para la **Clase 25**, inscrito por la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellas, razón por la cual este Tribunal por mayoría, concuerda con el **a quo** al haber dispuesto declarar sin lugar la oposición presentada, acogándose entonces la solicitud de registro de la marca señalada, por lo que procede por mayoría declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del dieciocho de mayo de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

DÉCIMO. 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 2º 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 normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

interpuesto por la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del dieciocho de mayo de dos mil siete, la cual, en lo apelado, 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. 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” 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**, la ubicación de los productos en el mercado y la forma en que estos se ofrecen para su venta al consumidor final, es la misma.

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 del Registro de la Propiedad Industrial venida en alzada.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. 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 (artículo 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 (artículo 15 de la Ley, 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, 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 (artículo 18 de la Ley, 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.

SEGUNDO. 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 juez que suscribe 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 a las diez horas del dieciocho de mayo del año en curso, 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**.

TERCERO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por este Tribunal de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, el suscrito Juez advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, en general, con todas las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyen 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 punto 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 (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), aplicable en la sede judicial, 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. Así, pues, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Tribunal 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 los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, 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, amén de no haber sido analizados en la resolución (tales como los referentes al Convenio de París, o a los ADPIC), fueron mal ubicados en ese lugar.

Cabe recomendar, entonces, que en adelante el Registro de la Propiedad Industrial ajuste sus resoluciones finales, a los lineamientos que se infieren de lo indicado en esta resolución, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el firmante 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, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del dieciocho de mayo del año en curso, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Requisitos de inscripción de la marca.

Trámite de solicitud de inscripción de la marca.

TG Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42.16