



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1209-TRA-PI

Oposición a Inscripción de la marca de fábrica “CHRISTIAN DAVINCHI C.D”

CHRISTIAN DIOR COUTURE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7953-08)

[Marcas y Otros Signos Distintivos]

## VOTO N° 406-2010

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diecisiete horas con diez minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el señor **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHRISTIAN DIOR COUTURE**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 30 avenue Montaigne 750008, París, Francia, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta minutos y dieciséis segundos del tres de setiembre de dos mil nueve.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que el señor **Rafael Gómez Astúa**, mayor, casado una vez, Comerciante, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 3-0183-0016, en su condición personal, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de agosto de dos mil ocho, solicitud de inscripción de la marca de fábrica denominada “**CHRISTIAN DAVINCHI C.D**”, en clase 25 de la **Nomenclatura Internacional**, para proteger y distinguir: “*vestidos, calzados, sombrerería*”.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial



presentado el día diez de febrero de dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición dicha, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en los registros de las marcas de su propiedad **“CHRISTIAN DIOR”**, similitud gráfica, fonética e ideológica y riesgo de confusión para el consumidor entre las marcas enfrentadas.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve, dispuso: *“POR TANTO (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **CHRISTIAN DIOR COUTURE**, contra la solicitud de inscripción de la marca **CHRISTIAN DAVINCHI C.D.**”, presentada por la empresa **RAFAEL GÓMEZ ASTÚA**, la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE.”*

**CUARTO.** Que el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHRISTIAN DIOR COUTURE**, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial alegando su disconformidad, y una vez otorgada la audiencia de ley mediante resolución de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del quince de diciembre de dos mil nueve, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como elenco de Hechos Probados, el establecido en el considerando primero punto 2 de la resolución recurrida en cuanto a



las marcas inscritas por el apelante en el Registro de la Propiedad Industrial, todas de su propiedad. (folios 194 y 195), de las cuales constan certificaciones de folios 221 al 221.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: *“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el



signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

En cuanto a los signos marcarios idénticos o similares de conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos o servicios similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos supracitado, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen 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.

En el caso de análisis el representante de la sociedad recurrente aduce como agravios principales que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto



por cuanto, gráfica, fonética e ideológicamente, realizando un estudio basado en una visión de conjunto, se llega a la conclusión de la similitud entre los distintivos, los sonidos que se emiten al pronunciar ambos distintivos son muy parecidos. Además de que los elementos probatorios aportados resultan ser suficientes para demostrar la notoriedad de los signos de su representada, lesionando sus derechos.

Los signos en conflicto se visualizan de la siguiente manera:

<i>MARCAS INSCRITAS:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
<p><b>CHRISTIAN DIOR</b></p> <p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p> <p>En clase 16 de la Nomenclatura Internacional: <u>“papel y artículos papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios, periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, lápices, bolígrafos, estilos, estilomonias, plumas con punta de fibra, sus repuestos y otros.”</u></p>	<p><b>CHRISTIAN DAVINCHI C.D</b></p>
<p><b>CHRISTIAN DIOR</b></p> <p>PARA PROTEGER Y DISTINGUIR:</p> <p>Como Nombre Comercial: <u>“sus actividades industriales y comerciales en cuanto a la alta costura, lencería, la moda, joyería.”</u></p>	
<p><b>CHRISTIAN DIOR</b></p> <p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p> <p>En clase 25 de la Nomenclatura Internacional: <b>“VESTUARIO, SOMBREROS Y ABRIGOS.”</b></p>	



<p><b>CHRISTIAN DIOR</b></p> <p><b>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</b></p> <p>En clase 34 de la Nomenclatura Internacional: <u>“tabaco en bruto o manufacturado, artículos de fumador, cerillos.”</u></p>	<p><b>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b></p> <p>En clase 25 de la Nomenclatura Internacional: <u>“VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERÍA”</u></p>

Cotejadas las marcas en su conjunto, valga decir que ambas son puramente denominativas, observándose la similitud existente entre éstas, principalmente en el término **“CHRISTIAN”**, el cual es idéntico. La parte gráfica es visualmente similar, ya que si bien en la marca pretendida se observa la palabra **“DAVINCHI”**, también debe tomarse en cuenta que las letras **“C.D”**, representan la abreviatura de las marcas inscritas **“CHRISTIAN DIOR”**; asimismo, ideológicamente y para el tipo de productos que protegería las marca solicitada y los que protege la marca inscrita, ambas en clase 25 internacional, es criterio de este Tribunal que ideológicamente resultan muy similares en cuanto a que se refieren a un nombre de un diseñador de modas muy conocido, del cual pareciera aprovecharse el aquí solicitante en su propio beneficio, para además crear confusión en el público consumidor. Tenemos entonces que ideológicamente resultan muy similares, en virtud de que además de compartir el término **“CHRISTIAN”**, y lo dicho sobre la abreviatura, ambas marcas están íntimamente relacionadas en cuanto a los productos y servicios a proteger y distinguir, resultando que la mayoría son los mismos, principalmente en los que se refieren a la clase 25 de la nomenclatura internacional. Todos los anteriores aspectos hacen que se imposibilite el registro de la marca solicitada, ya que de autorizarse la inscripción existe la posibilidad de crearle riesgo de confusión al público consumidor.

Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta 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.



Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, y con base en el análisis por cotejo marcario hecho por este Despacho, así como por la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta minutos y dieciséis segundos del tres de setiembre de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, al tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En efecto, es criterio de este Tribunal que la inscripción de la marca que se gestiona **“CHRISTIAN DAVINCHI C.D”** resulta improcedente al existir una semejanza de tipo gráfica e ideológica, con las marcas inscritas **“CHRISTIAN DIOR”** y, precisamente, es esa similitud en sí, lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos idénticos, similares e íntimamente relacionados pues figuran en una de las clases en que se encuentra la marca registrada sea la 25 para los mismos productos, además de estar íntimamente relacionada con los productos de las clases 16 y 34; y relacionada además con el giro comercial del nombre comercial inscrito, que incluye servicios que van de la mano con los productos de la clase 25 que abarcan ambos signos; asimismo, con respecto a las marcas inscritas que constan en autos, tanto los productos que protegen éstas como los que enlista la marca solicitada se destinan a una misma utilización y forman parte del mismo mercado, estando relacionados de forma directa. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria o por otro lado un aprovechamiento por parte del solicitante del nombre de las marcas debidamente inscritas por el apelante con anterioridad.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Ha de tenerse presente que la legislación marcaria, lo que pretende es



evitar, se reitera, la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; fundamentado en el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, y asimismo evitar un aprovechamiento injusto por parte de alguna persona con respecto a derechos de terceros debidamente inscritos y protegidos. Todo lo anterior, se ciñe a la regla antes mencionada del artículo 24, particularmente al inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

En este sentido, es importante tener en consideración en casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos y servicios que protegen; por cuanto si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los éstos sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

Aunado a lo anterior, merece recalcar que en las marcas confrontadas, el factor tópico predominante o el núcleo central es **“CHRISTIAN”**, el cual constituye el elemento sobresaliente en esos signos, que resultan ser muy similares. Lo anterior, sin poder dejar de lado que los demás términos de la marca solicitada si bien difieren de los de la inscrita, en eso consiste esencialmente la maniobra del aquí solicitante de la marca que se pretende sea inscrita, aprovecharse del prestigio y buen nombre de la marca inscrita. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Macial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).





Así las cosas, el signo solicitado **“CHRISTIAN DAVINCHI C.D”**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del ya mencionado artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica **“CHRISTIAN DAVINCHI C.D”**, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas, ya que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas o un aprovechamiento injusto del buen nombre de las mismas, pues pertenecen principalmente a la misma clase 25 de la nomenclatura internacional y además las otras citadas líneas atrás entre éstas un nombre comercial, se encuentran íntimamente relacionadas, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca. Además, el hecho de la similitud en la parte denominativa predominante apuntada entre las marcas en conflicto, aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes de los productos que se identifican con las marcas ya registradas y los de aquél cuya marca se solicita registrar, lo que aunado a la similitud ideológica expuesta relacionando los productos y servicios, resulta que el signo solicitado se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.



Por su parte, en lo respecta a la notoriedad de las marcas inscritas, alegada por la aquí apelante, estima este Tribunal, que deben rechazarse los agravios en ese sentido, indicados en el escrito de apelación, toda vez que la marca opositora no goza de la presunta notoriedad alegada, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme a los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, sea en los artículos 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por todo lo anteriormente expuesto, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas, este Tribunal no coincide con lo resuelto por el a quo que denegó la oposición presentada por el representante de la empresa **CHRISTIAN DIOR COUTURE**, y acogió la solicitud de inscripción de la marca **“CHRISTIAN DAVINCHI C.D”**, presentada en su condición personal por el señor **RAFAEL GÓMEZ ASTÚA**.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHRISTIAN DIOR COUTURE**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta minutos y dieciséis segundos del tres de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



*POR TANTO*

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHRISTIAN DIOR COUTURE**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta minutos y dieciséis segundos del tres de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**—

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



## **DESCRIPTORES**

**Derecho Exclusivo de la Marca**

**UP: Derecho de Exclusión de Terceros.**

**TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.**

**TNR: 00.42.40.**