



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1047-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BEVERLY HILLS POLO CLUB (diseño)

Marcas y otros signos

Lifestyle Equities CV, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4853-2012)

VOTO N° 0478-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del seis de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Lifestyle Equities CV, organizada y existente de conformidad con las leyes de Los Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, el Licenciado Néstor Morera Viquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, actuando en representación de la empresa Lifestyle Equities CV, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir en las siguientes clases de la nomenclatura de Niza: **clase 3** cosméticos y preparaciones de limpieza, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, geles de afeitar y cremas, hidratantes para la piel, colonias, talcos en polvo, polvos para bebé, cremas, geles, labiales, desodorantes, antitranspirantes, agua de colonia, shampoo, lociones para el cabello, maquillaje, brillos labiales, esmalte de uñas, aceites para el baño y para el cuerpo, quita esmalte; **clase 9** aparatos eléctricos y científicos, instrumentos científicos, náuticos, topográficos, cinematográficos, ópticos, gafas, gafas para deportes, gafas de sol, gafas y lentes, cascos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes, discos de grabación, equipos para procesamiento de datos y computadoras, marcas de anteojos, lentes, cadenas y cajas para anteojos y anteojos de sol; **clase 18** cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, cuero, pieles y cueros, baúles y maletas de viaje, parasoles, sombrillas y bastones, cuerdas, arneses y guarnicionería, artículos de equipaje, maletas, maletines, billeteras, maletas de mano, maletas, bolsos de hombro, maletines, mochilas, bolsos de viaje y artículos de equipaje, organizadores, bolsas postales, encartes y sus partes y accesorios para bolsos, paraguas y sombrillas; **clase 24** tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, accesorios de cama y baño, cama y de mesa, toalla, ropa de cama y manteles, ropa de cama y asiento de inodoro, cubiertas de tela, ropa de mesa; y **clase 25** prendas de vestir, ropa, calzado, sombrerería, prendas de vestir para hombres y mujeres, pantalones, blusas, camisas, camisetas, sudaderas, medias, ponchos,

ropa, faldas, chalecos, ropa interior, gorras, sombreros, camisetas, ropa de cuero o imitaciones de cuero, cinturones, pieles, guantes, bufandas, corbatas, medias, calcetines, zapatillas, calzado de playa, botas, ropa interior, el esquí o los deportes; habiendo sido completados los requisitos para la admisión total de lo solicitado en fecha siete de junio de dos mil doce.

SEGUNDO. Que por resolución final dictada a las quince horas, treinta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha doce de octubre de dos mil doce, la Licenciada Reuben Hatounian, en representación de la empresa solicitante, planteó apelación contra la resolución final antes indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, catorce minutos, doce segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Diaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



- 1- De fábrica **GIORGIO BEVERLY HILLS**, a nombre de Giorgio Beverly Hills Inc., registro N° 74326, vigente hasta el cinco de febrero de dos mil veintiuno, para distinguir en clase 3 perfumes (folios 13 y 14).
- 2- De fábrica **GIORGIO BEVERLY HILLS**, a nombre de Giorgio Beverly Hills Inc., registro N° 79012, vigente hasta el seis de abril de dos mil veintidós, para distinguir en clase 25 vestuario, calzado y sombreros (folios 15 y 16).



- 3- De fábrica  , a nombre de The Polo/Lauren Company, L.P., registro N° 82529, vigente hasta el trece de mayo de dos mil trece, para distinguir en clase 14 relojes de pulsera, relojes de mesa y de pared, instrumentos cronométricos y joyería, piedras preciosas, collares, pulseras, anillos, aretes y broches (folios 17 y 18).



- 4- De fábrica y comercio  , a nombre de The Polo/Lauren Company, L.P., registro N° 58810, vigente hasta el diez de junio de dos mil veintiuno, para distinguir en clase 25 ropa (folios 19 y 20).



- 5- De fábrica Polo Lauren, a nombre de The Polo/Lauren Company, L.P., registro N° 62311, vigente hasta el veintiuno de junio de dos mil trece, para distinguir en clase 3 perfumería y cosméticos (folios 21 y 22).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por no comprobado que la empresa Giorgio Beverly Hills Inc. haya traspasado a la empresa Lifestyle Equities CV Company las marcas inscritas a su nombre.

TERCERO. FECHAS DE PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO. De previo a realizar el análisis del fondo del presente asunto, y en vista de que la resolución dictada por el **a quo** a las trece horas, veinte minutos, trece segundos del once de junio de dos mil doce (folio 23) yerra en cuanto a la correcta identificación de las diversas fechas de presentación a las que se debe atender lo solicitado, se aclara que la solicitud respecto de la clase 3, sea la primera indicada en el escrito de solicitud inicial, se tiene por presentada en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, y respecto de las clases 9, 18, 24 y 25 ésta se tiene por presentada en fecha siete de junio de dos mil doce, día en que se completó el pago por dichas clases faltantes (folio 11), todo de acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay



similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, amén de que los productos son idénticos y relacionados, decidió rechazar el registro solicitado. Por su parte, la recurrente argumenta que BEVERLY HILLS es una zona geográfica y por ende no le es dable la protección por la exclusividad marcaria, por lo que a nivel gráfico priman los elementos GIORGIO y POLO CLUB; que además dichas palabras suenan muy distinto, por lo que a nivel fonético hay diferencia; y que a nivel ideológico el signo solicitado trae a la mente del consumidor la idea de un club de polo ubicado en Beverly Hills; y que respecto de las marcas figurativas éstas se diferencian ya que la solicitada transmite la idea de un club de polo, mientras que las registradas recuerdan tan solo al juego de polo en sí mismo, las inscritas muestran al caballo de frente mientras que la solicitada lo hace de costado; además que el artículo 89 de la Ley de Marcas indica que los productos no se considerarán automáticamente similares por el mero hecho de encontrarse ubicados dentro de una misma clase de la Clasificación de Niza, y actualmente la empresa Lifestyle Equities CV es la titular de las marcas BEVERLY HILLS POLO CLUB según se demuestra con documento adjunto, además de haberse firmado un acuerdo de coexistencia.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACUERDO DE COEXISTENCIA Y CONTRATOS FIRMADOS. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. La empresa apelante fundamenta el rechazo basándose en dos ideas: la primera, atinente a un traspaso internacional de marcas a favor de la empresa ahora solicitante, y la segunda, referida a un acuerdo de coexistencia firmado en el año mil novecientos ochenta y cinco.

Sobre el primer argumento esgrimido, se indica que el principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario impide tener por válida en Costa Rica una situación registral efectuada y vigente en terceros países: amén de no haber sido aportada documentación alguna proveniente de Autoridades Administrativas que abroquen lo dicho por la apelante, en todo caso si las marcas han sido o no traspasadas en otros países, dicha realidad no ha sido introducida al marco de calificación registral como para que pueda ser tomada en cuenta en nuestro país, dicho en otras palabras, ninguna solicitud se ha realizado en Costa Rica para

efectuar los traspasos correspondiente, y por lo tanto la Autoridad Registral no puede sino entender que los registros opuestos de oficio son de titulares diversos a la empresa solicitante, por ende corresponde otorgarles protección según lo manda el artículo 14 de la Ley de Marcas. Por otra parte, tenemos que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden renunciar a sus derechos mientras que éstos no sean actos expresamente prohibidos, principio general del derecho privado, más dicho principio encuentra su límite al encontrarse ante disposiciones de interés y orden público, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Civil, que expresa:

“Artículo 18.-

La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”

En el caso concreto, al consentirse el registro solicitado, se está expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas, artículos 8 inciso a) y 16, sea el de intentar impedir el registro de marcas similares o idénticas a la propia y que busquen distinguir productos o servicios idénticos, similares o relacionados, sin embargo, vemos como la Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados como marcas, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que la renuncia al derecho de oponerse que haga el titular de un nombre comercial inscrito a favor de una marca solicitada, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público de acuerdo al artículo 18 antes transcrito, y en el presente asunto, vemos como el acuerdo de coexistencia visible de folios 90 a 118 del expediente, no resuelve el tema de que hayan signos altamente similares que distinguen productos idénticos, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro.

Pero, más allá de lo indicado, sería un grave error otorgar la inscripción solicitada, ya que registrar una marca altamente similar a otra ya registrada, y que además va a distinguir productos idénticos y relacionados, supondría crear una distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los principios de la Ley de Marcas. Si en efecto las empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo correspondiente es que, entre ellas, se otorguen ya sea licencias de uso o incluso se proceda a los traspasos respectivos, pero esto ya como un mecanismo interno de las empresas, lo que no se puede hacer es intentar resolver el problema de la titularidad de los signos por medio de registros similares o repetidos, aún sean de un mismo grupo de interés económico, ya que dicha duplicidad tan solo vendrá a crear confusión en los circuitos comerciales, finalidad que precisamente se busca evitar con los postulados de la Ley de Marcas costarricense. La presente jurisprudencia ha sido mantenida por este Tribunal en Votos 120, 141, 181, 211, 422, 620, 820, 989, 1062, 1101, 1307, 1346 y 1347 de 2011, 122, 343, 427, 428 y 1076 de 2012, y 026 de 2013.

Entonces, lo que procede es realizar el respectivo cotejo marcario entre los signos solicitado e inscritos.

La comparación ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, estipula el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento).

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, los productos que se piensan proteger con el signo solicitado, son idénticos y relacionados con los que ya distinguen las marcas inscritas.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas



comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad y cercanía apuntada entre los productos cotejados, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Siendo el signo solicitado de tipo mixto, sea conformado por elementos literales y gráficos, mientras que las marcas inscritas lo son unas denominativas y otras figurativas, procede realizar el cotejo en dos momentos, atendiendo a los elementos que en cada uno de ellos adquiere preponderancia:

Signo solicitado



Marca inscrita

GIORGIO BEVERLY HILLS

Atendiendo al principio del cotejo marcario enunciado por el inciso a) del artículo 24 del Reglamento, que indica que el juzgador ha de adoptar la situación de consumidor normal del producto, tenemos que el elemento común, BEVERLY HILLS, conlleva en el conjunto de ambos signos una buena parte del peso distintivo: si bien dicho término es el nombre de una exclusiva zona residencial ubicada en Los Ángeles, California, el consumidor promedio costarricense no asociará la idea de Beverly Hills con su faceta geográfica sino más bien entendiéndolo desde una perspectiva asociada a esa exclusividad o distinción que conlleva el



vivir en dicha zona, idea que se proyecta y evoca en los productos distinguidos, y que es la que el consumidor realmente percibe y asocia, y no pensando que el origen geográfico de los productos es la zona de Beverly Hills. Por ello es que no se puede eliminar del cotejo dicho elemento dándole la naturaleza de ser meramente descriptivo de un origen geográfico, ya que, percibido éstos tal y como lo haría el consumidor costarricense, de ellos no se deriva dicha idea sino la de exclusividad. Así, en dicho sentido, tenemos que los signos son semejantes a nivel gráfico, por incluir ambos las palabras BEVERLY HILLS; a nivel fonético ya que dicho elemento suena igual en ambos; y a nivel ideológico por evocar ambos en la mente de consumidor las ideas de especialidad y exclusividad.

Ahora, procediendo al cotejo con el resto de las marcas figurativas inscritas, tenemos que

Signo solicitado



Marca inscrita



Marca inscrita



Marca inscrita





La apelante argumenta que, mientras las marcas inscritas traen a la mente del consumidor la idea del juego de polo, la solicitada lo hace sobre la idea de un club de polo. Sin embargo, atendiendo nuevamente a la forma en que el consumidor realmente entenderá el signo una vez puesto en el comercio, tenemos que éste, al percibir los signos, no hilará tan delgado como para diferenciar la idea del juego versus la idea del campo en el que éste se practica, sino que de ellos percibirá una misma idea general, sea la del juego del polo. Entonces, vemos como a nivel gráfico en todos los casos se presentan los caballos a galope, y con el jugador alzando el taco en actitud de lanzar su golpe, por lo que hay similitud; y como ya se indicó, a nivel ideológico traen a la mente del consumidor la idea del juego de polo.

Entonces, tenemos un marco de calificación en el cual encontramos diversos derechos previos de terceros que, en conjunto, incluyen elementos que hacen que el signo solicitado sea confundible con ellos, por tanto, le es aplicable lo estatuido por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Artículo 8.- 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”
(subrayado nuestro).

Así, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa Lifestyle Equities CV, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33