

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0259-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MORPHO (DISEÑO)”**

**LOS LOJANOS S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 3265-2006)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 508-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de setiembre del dos mil ocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada **María del Rosario Salazar Delgado**, mayor, divorciada, abogada y notaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cincuenta y ocho-ochocientos treinta y nueve, en su calidad de apoderada especial de la empresa **LOS LOJANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres ciento uno-treinta y ocho mil ochocientos veinticuatro, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cinco segundos del doce de mayo del dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de abril del dos mil seis, la Licenciada **María del Rosario Salazar Delgado**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LOS LOJANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir y proteger la confección y fabricación de vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

**SEGUNDO:** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cinco segundos del doce de mayo del dos mil ocho, la dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“POR TANTO / (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”*

**TERCERO:** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de mayo del dos mil ocho, la Licenciada **María del Rosario Salazar Delgado**, en representación de la empresa **LOS LOJANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios:



“DISEÑO ESPECIAL”, perteneciente a la sociedad de esta plaza **SERIGRAFÍA Z, S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-178692 bajo el registro número **156478**, vigente desde el trece de febrero del dos mil seis, hasta el trece de febrero del dos mil dieciséis, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir y proteger prendas de vestir, calzados, sombrerería, sudaderas, shorts, t.shirt-camisas, blusas, salidas de playa, pantalones, mangos, además gorros. (Ver folios 58 a 59).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO: EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA EMPRESA APELANTE.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 2 y 8 inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos N° 7978, del 6 de enero de 2000 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002 rechazó la inscripción de la marca “MORPHO (DISEÑO)” solicitada por la empresa Los Lojanos Sociedad Anónima, por considerar, tal y como lo señala en

el considerando nueve de la resolución impugnada, que se trata de una marca inadmisibles por derechos de terceros.

Por su parte, la representante de la empresa **LOS LOJANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en su escrito de apelación, y en el escrito de agravios argumenta, en resumen, que el signo solicitado por su representada, y el inscrito pueden coexistir registralmente, ello, por cuanto el signo pretendido en el que figuran letras y elementos figurativos, compuesto por una palabra y un diseño, que son elementos lo suficientemente diferenciadores que permite, distinguirlos sin mayor dificultad a simple golpe de vista y sin riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que sostiene que no existe similitud fonética, y solicita en consecuencia se declare con lugar el recurso de apelación y se acoja la solicitud de la marca.

La existencia de la marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL**” registro número **156478**, propiedad de la empresa **SERIGRAFÍA ARTEXTIL Z, S.A.**, obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer la posibilidad de su coexistencia, o bien, la presencia de una similitud de tal grado que lo impida, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento de esa Ley, normativa que regula lo referente a *Marcas inadmisibles por derechos de terceros*, que al respecto indica el artículo 8: “*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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor*” (Lo destacado en negrilla no es del original).

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de

similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

**“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.”*

Bajo esta perspectiva, importante es recordar 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. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp. 48 y 49).

Conforme a lo expuesto, las marcas bajo análisis son estas:

**MARCA SOLICITADA**



**MARCA INSCRITA**



por lo que debe concluirse preliminarmente, que la marca inscrita es una marca gráfica, conformada por una figura geométrica de un cuadrado, con trazos de color azul, dentro de éste se encuentra un dibujo de una mariposa de color azul, y los bordes negros con puntitos blancos y la marca solicitada es una marca mixta constituida por un fondo blanco, en la parte superior se encuentra la palabra **“Morpho”** con letras de color azul, debajo de dicha palabra está el dibujo de

una mariposa de color azul, con bordes negros, y sobre esa base debe realizarse el *cotejo marcario*.

Así, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos visuales, muy similares, porque como se mencionó, ambas tienen el dibujo de una mariposa de color azul, y además, los bordes de la mariposa en ambas marcas es de color negro. Desde un punto de vista fonético, las marcas confrontadas se diferencian únicamente en elemento denominativo “morpho”. Y desde un punto de vista ideológico, que representa un elemento de importancia a tomar en consideración para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas. En el presente asunto, ambas marcas reproducen el dibujo de una “mariposa”, de gran parecido, por lo que se evoca la misma idea, lo que impide que el consumidor pueda hacer la distinción entre la marca inscrita a nombre de la empresa SERIGRAFÍA ARTEXTIL Z, S.A., y la marca que se pretende inscribir a nombre de la empresa LOS LOJANOS SOCIEDAD ANÓNIMA. A la luz de esta tesitura no son de recibo los argumentos de la apelante cuando en su escrito de agravios manifiesta que “Existen diferencias evidentes para el consumidor medio entre el signo solicitado por mi representada y el inscrito (...) El logo solicitado presenta suficientes elementos diferenciadores, que permiten distinguirlos sin mayor dificultad a simple golpe de vista y sin riesgo de confusión en el público consumidor (...)”, siendo, que este Tribunal contrario a lo alegado por la apelante, considera que visualmente tales signos son similares.

Así las cosas, todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como finalidad la protección que se despliega, con el uso de esa marca, 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 o riesgo de asociación empresarial. Bajo esta idea, 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 o servicios que adquiere.

Respecto a los productos que ambas marcas protegen y distinguen, tenemos, que el signo inscrito protege y distingue en *clase 25 de la Nomenclatura Internacional*, **prendas de vestir, calzados, sombrerería, sudaderas, shorts, t.shirt-camisas, blusas, salidas de playa, pantalones, mangos, además gorros**, y la marca de fábrica solicitada protege y distingue en la misma clase la **confección y fabricación de vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas**, estos productos que pretende proteger la marca solicitada, se encuentran relacionados con los productos que protege el signo distintivo inscrito, de ahí que, por la naturaleza de estos bienes y servicios, se puede generar confusión en el consumidor, al no poder determinar de quién procede el producto o el servicio y considerar que el distintivo marcario solicitado, proviene de un mismo origen empresarial. En ese sentido, la doctrina ha destacado el papel tan importante que posee el origen empresarial del producto o del servicio para el público consumidor o usuario, y la función que desempeña la marca, al establecer lo siguiente: *“La función principal de la marca es indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto o del servicio distinguido por ella. La función de indicación del origen empresarial o función distintiva se encuentra recogida en la propia definición legal de marca: signo que distingue los productos o servicios de una empresa de los de otra...Así, en efecto, la marca es el elemento que informa al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios contraseñados con la misma...De este modo, los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan, es decir, a quién imputar la satisfacción o la insatisfacción que les produce el consumo del producto o el uso del servicio. Ésta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para determinar de quién procede el producto o el*



*servicio...*” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Primera Edición, Editorial Civitas, p. 77).

Por otra parte, el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sólo su titular pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Sobre este aspecto, merece tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario y al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas idénticas o confundibles bajo el precepto de que deben ser claramente distinguibles.

En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión de que lo resuelto por el Registro **a quo** está correcto, porque el diseño de la marca propuesta no posee suficientes elementos diferenciadores respecto del diseño de la marca inscrita, conclusión que se ve reforzada por la circunstancia de que existe un peligro de riesgo de confusión del consumidor y de asociación, toda vez que, ambos signos pertenecen a la misma clase, entre los consumidores, se puede tener la idea, que tienen un mismo origen empresarial, lo que hace que el público consumidor medio se vea inducido a error, o a creer que se da una conexión entre tales marcas, lo que generaría un riesgo de confusión, perjudicando tanto al consumidor, como a la empresa **SERIGRAFÍA ARTEXTIL Z, S.A.**

**CUARTO: RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA OPOSITORA Y APELANTE.** Por otra parte, y aunque no fue motivo que utilizara el Registro **a-quo**, para rechazar la solicitud de la marca solicitada **“MORPHO (DISEÑO)”**, cabe destacar que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas que evidencien que la

marca de fábrica inscrita “**DISEÑO ESPECIAL**”, sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta la apelante en el escrito de oposición visible a folio quince del expediente, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende el expediente.

**QUINTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que no es viable la coexistencia registral y comercial de las marcas contrapuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LOS LOJANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cinco segundos del doce de mayo del dos mil ocho, la cual debe confirmarse.

**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, 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 y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LOS LOJANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cinco segundos del doce de



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

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**