



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0379- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “THE LIFE AND TIMES OF JUNIPER LEE”**

**THE H.D. LEE COMPANY INC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7671-2004)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 613-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del doce de octubre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón mayor, casada, abogada, vecina de San José titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, apoderada especial de **THE H.D. LEE COMPANY INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y ocho minutos y veintisiete segundos del dos de julio de dos mil ocho.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de octubre de dos mil cuatro, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **THE CARTOON NETWORK LP, LLLP**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Estado de Georgia, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**THE LIFE AND TIMES OF JUNIPER LEE**”, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de publicidad y promoción y servicios de Información



relativos a los mismos, Servicios de Información de Negocios, todos provistos en línea de una base de datos de la internet, servicios de recopilación de Propaganda para usarse como páginas Web en la Internet, Servicios de Venta al detalle en línea ( Comercio Electrónico).”

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y ocho minutos y veintisiete segundos del dos de julio de dos mil ocho, *resolvió “(...) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada especial de THE H.D LEE COMPANY INC, contra la solicitud de inscripción de la marca THE LIFE AND TIMES O JUNIPER LEE, en clase 35 internacional, presentada por THE CARTOON NETWORK LP, LLLP, la cual se ACOGE...”*

**TERCERO.** Que la apoderada especial de la compañía **THE H.D LEE COMPANY INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y ocho minutos y veintisiete segundos del dos de julio de dos mil ocho.

**CUARTO.** 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011

**Redacta la Juez Ureña Boza , y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

---

Voto N°613-2011



I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1) **LEE** bajo el registro número 29355, titular **THE H.D. LEE COMPANY.INC** para proteger en clase 25 “Prendas de vestir exteriores para caballeros, señoras y niños, a saber pantalones flojos y pantalones cortos, camisas y blusas, sacos, chaquetas, guantes, gorras, pantalones de mahon, bombachas, monos, uniformes para el trabajo y servicio, blusones, sacos para criados o dependientes.( Ver folios 219 a 220)

2) **LEE WESTERNER** el registro número 34103 Titular **THE H.D. LEE COMPANY.INC** para proteger en clase 25 internacional,” pantalones y chaquetas”. (Ver folios 221 al 222 del expediente administrativo).

*LEEsures*

3) Registro número 37889, Titular **THE H.D. LEE COMPANY.INC** para proteger en clase 25 “ropa exterior para señoras, señores, niños y niñas, calzones cortos, pantalones, chaquetas y pantalones para el trabajo o de uso general” ( Ver folios 223 a 226 del expediente administrativo.)

4) **LEE** Registro número 48024 Titular **THE H.D. LEE CO.INC** para proteger en clase 25 “overoles con cinturón” ( Ver folios 227 a 228).

*Lee*

5) Registro número 64334, Titular **THE H.D. LEE COMPANY .INC** para proteger en clase 25 internacional “fajas y calzado” (Ver folios 229 a 230).

6) **LEE ROUGH RIDERS** Registro número 78563 para proteger en clase 25 internacional “Todo artículo de vestir, pantalones jeans ( de mezclilla), chaquetas, pantalones, pantalones de



vestir, pantalones cortos y faldas” ( Ver folios 235 a 236 del expediente)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial al momento de resolver señaló “(...) *En el presente caso tenemos que todos los signos inscritos se ubican en clase 25, mientras que el signo solicitado está en clase 35 de la nomenclatura internacional(...)* Se advierte que no existe similitud gráfica ya que únicamente comparten la palabra LEE y siendo que siete de los signos inscritos además están compuestos por otras palabras (WESTERNRER. SURES- LEENS-MS- RIDERS- ROUGH), se advierte que los signos tienen suficientes diferencias gráficas que no los hacen confundibles, lo que les brinda desde el punto de vista gráfico, una carga suficientemente distintiva que permite su coexistencia. Desde el punto de vista fonético, tienen suficiente distintividad que provoca que los signos se escuchen diferentes, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ellos...”

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“(...) 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, 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*. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*“(...) 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;(...)”* (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de



marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(…) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada

SIGNO SOLICITADO	SIGNOS INSCRITOS
<b>THE LIFE AND TIMES OF JUNIPER LEE</b>	<b>LEE</b>
	<b>LEE WESTERNER</b>
	<b>LEE SURES</b>
	<b>LEE LEENS</b>
	<b>LEE</b>
	<b>LEE</b>
	<b>MS. LEE</b>
	<b>LEE RIDERS</b>
	<b>LEE ROUGH RIDERS</b>
	<b>LEE EASY RIDERS</b>

no son idénticas entre sí y al tratarse además de marcas que protegen productos de diferente



clase internacional y por ende no comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, no se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee definen así:

*"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.48-49).*

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

*"(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación..." (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).*



Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de estas marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados no es idéntico. Desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejadas no son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva no está presente en los signos Y desde un punto de vista ideológico, el análisis resulta ser el mismo, en el sentido de que no guardan relación con el signo propuesto, ya que como indica la oponente el significado del signo propuesto es “**LA VIDA Y TIEMPOS DE JUNIPER LEE**”, mientras que la palabra “LEE”, que es la única que figura en tres de los signos inscritos, se trata de un apellido que provoca que ideológicamente no guardan relación con los signos propuestos.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será*





*necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

Advertida en el presente caso que no existe una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, además hay que tomar en cuenta que las marcas inscritas, protegen *prendas de vestir*, el signo que se pretende registrar lo es para proteger en clase 35 internacional “*Servicios de publicidad y promoción y servicios de Información relativos a los mismos, Servicios de Información de Negocios, todos provistos en línea de una base de datos de la internet, servicios de recopilación de Propaganda para usarse como páginas Web en la Internet, Servicios de Venta al detalle en línea ( Comercio Electrónico)*”, sea que ambos listados de productos no se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la inexistencia de este riesgo, además de que no existe similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada e inscritas conduce a la registrabilidad de la marca, de ahí que se autoriza la inscripción solicitada tal y como pretende el solicitante

**QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **THE H.D. LEE COMPANY.INC** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la



Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y ocho minutos veintisiete segundos, del dos de julio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*