



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0849-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “LONDON FOG”

IP HOLDINGS LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exped. de Origen No. 908-11/Acum. 8843-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 814-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del veinticinco de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en su calidad de apoderado especial de la empresa **IP HOLDINGS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos veintiocho segundos del cinco de julio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de febrero de 2011, la señora **Flor Naranjo Chaves**, mayor, casada, secretaria, vecina de San José, con cédula de identidad 1-788-953, en su calidad de Gerente con facultades de apoderada generalísima de la empresa **TRES-CIENTO DOS-CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, sociedad costarricense con ese mismo número como cedula jurídica, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“LONDON FOG”**, indicando que dicho denominativo se traduce al español como **“neblina de Londres”**, en **Clase 18** de la Nomenclatura Internacional,



para proteger y distinguir “Paraguas, sombrillas, maletas, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras.” Dicha solicitud fue tramitada en el **Expediente No. 908-2011**.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes al Expediente No. 908-2011 fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 7, 8 y 11 de julio de 2011, en razón de lo cual el día 06 de setiembre de 2011 presentó oposición el **Licenciado Zurcher Gurdíán** en representación de la empresa **IP HOLDINGS LLC**.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2011, el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, de calidades indicadas y en representación de la empresa **IP HOLDINGS LLC**, sociedad organizada y existente según las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LONDON FOG**”, en **Clase 18** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Sombrillas, maletas, bolsos de mano, billeteras, carteras, maletines para documentos, neceseres (se venden vacíos), portafolios (artículos de marroquinería), mochilas, bolsos de lona y bolsos de mano.*” Dicha solicitud fue tramitada en el **Expediente No. 8843-2011**.

CUARTO. Que los edictos relacionados con el Expediente No. 8843-2011, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2011.

QUINTO. Que en resolución de las quince horas, veintinueve minutos, cincuenta y un segundos del 26 de junio de 2012, el Registro de Propiedad Industrial resolvió la **acumulación** de los expedientes **No. 908-2011** y **No. 8843-2011**.

SEXTO. En resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del cinco de julio del dos mil doce, resolvió las solicitudes y oposición formuladas, expresando; “**...POR TANTO (...) I.- Se declara sin lugar**



*la oposición interpuesta bajo el expediente 2011-908 por el apoderado de la empresa **IP HOLDINGS LLC**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**LONDON FOG**”; en clase 18 Internacional; presentada por el apoderado de la sociedad **TRES-CIENTO DOS-CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** la cual se acoge. **II.-** Se rechaza la inscripción de la marca “**LONDON FOG**” solicitada por el apoderado de **IP HOLDINGS LLC**, bajo el expediente 2011-8843, el cual fue acumulado en el presente asunto. (...) **NOTIFÍQUESE...**”*

SÉTIMO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal de Alzada.

OCTAVO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el “Legajo de Prueba” aportado por la empresa opositora, y que está conformado por 3 tomos, constan; debidamente legalizadas, las **CERTIFICACIONES DE REGISTROS MARCARIOS** obtenidos por la empresa **IP HOLDINGS LLC.**, en varios países alrededor del mundo, los que a continuación se detallan:



I.- Certificados de los registros Nos. **819.894** y **924.591** de la marca **LONDON FOG** en Clase 25, inscritas a favor de IP HOLDINGS LLC en **Chile** en los años 2007 y 2011, respectivamente. (Folios 30 y 31).

II.- Certificados de Registro en **Canadá** a favor de IP HOLDINGS LLC, de las marcas:

II.1.- FOG bajo el Registro No. **368,287**, inscrita el 04 de mayo de 1990. (Folios 32 a 47).

II.2.- FOG bajo el Registro No. **384,670**, inscrita el 17 de mayo de 1991. (Folios 52 a 63).

II.3.- LONDON FOG bajo el Registro No. **340,631**, inscrita en mayo de 1988. (Folios 64 a 70 y 139 a 145).

II.4.- LONDON FOG bajo el Registro No. **292,535**, inscrita en junio de 1984. (Folios 71 a 87).

II.5.- LONDON FOG (diseño) bajo el Registro No. **281,329**, inscrita en julio de 1983. (Folios 89 a 103).

II.6.- LONDON FOG (diseño) bajo el Registro No. **292,817**, inscrita en julio de 1984. (Folios 105 a 121).

II.7.- LONDON FOG (diseño) bajo el Registro No. **420,030**, inscrita en el año 1993. (Folios 123 a 137).

II.8.- TOWER BY LONDON FOG bajo el Registro No. **729,481**, inscrita en noviembre de 2008. (Folios 147 a 152).

III.- Certificado de Registro en la **República de Panamá** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, en Clase 25 y bajo el Registro No. 15586, inscrita el 14 de diciembre de 1971. (Folios 154 a 173).

IV.- Certificado de Registro en la **República de Guatemala** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, en Clase 25 y bajo el Registro No. **17,789**, inscrita en diciembre de 1966. (Folios 171 a 177).

V.- Certificado de Registro en los **Estados Unidos** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, en Clase 25 y bajo el Registro No. **851508**, inscrita en junio de 1967. (Folios 182 a 18).



VI.- Certificado de Registro en **Argentina** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, en Clase 25 y bajo el Registro No. **2.043.290**, inscrita en setiembre de 2005. (Folios 680 a 682). Y el Registro No. **2.380.336** inscrita en julio de 2010. (Folios 683 a 686).

VII.- Certificado de Registro en los **Estados Unidos Mexicanos** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, bajo el Registro No. **428347**, inscrita en julio de 1991. (Folios 687 a 694). Y bajo el Registro No. **314929**, inscrita en julio de 1984. (Folios 695 a 706).

2.- CERTIFICADO DE LA OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior Marcas, Dibujos y Modelos de Europa) de la marca LONDON FOG. No. 003490638 De abril de 2005 (folios 288 a 298).

Asimismo, dentro de la prueba aportada por la parte opositora, este Tribunal tiene por acreditado diferentes documentos de publicidad de la marca “London Fog”, a saber:

3.- PUBLICIDAD:

Colección Primavera 2006 (folios 574 a 583)

Colección 2010 de ropa de verano y primavera (folios 552 a 573)

Colección 2010 ropa de otoño (584 a 600)

Publicidad de las revistas: China Eastern; Sichuan Airlines Inflight Magazine; Gateway (folios 225 a 233)

Dentro del mismo legajo de pruebas se encuentran documentos que acreditan:

4.- Registro de ventas. Documentos que acreditan la venta de productos de la marca “London Fog”, concernientes a valijas, sombrillas y bolsos, de los años 2007 al 2011 (folios 283 al 287 y del 654 al 668)

5.-Páginas web. Donde se acredita direcciones electrónicas que refieren a la marca “London Fog” (Tomo I Legajo de Prueba, folios 1 a 29)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial determinó, que tanto la marca solicitada por la empresa TRES-CIENTO DOS-CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA como la pedida por la opositora IP HOLDINGS LLC, refieren a signos idénticos en su denominación. Además protegen los mismos productos que pertenecen a la misma clase internacional, se venden en los mismos establecimientos, poseen los mismos canales de comercialización y van destinados al mismo tipo de consumidor.

Por ello, en virtud de la aplicación del Principio de Especialidad el Registro consideró que no pueden coexistir registralmente, por cuanto podrían generar confusión en los consumidores. Aunado a ello, no tuvo el Registro *a quo* por demostrada la notoriedad de la marca por parte de la empresa opositora, en razón de lo cual consideró que la solicitante ostenta un derecho de prelación, en virtud de haber solicitado la inscripción con anterioridad. Por lo anterior, se le concede al solicitante el registro de la marca y se deniega tanto la oposición como la solicitud de la marca “**London Fog**” que hizo la empresa IP HOLDINGS LLC.

Inconforme con lo resuelto la representación de la opositora y apelante, manifestó en sus agravios que es evidente la pretensión de la empresa solicitante de obtener un aprovechamiento del buen nombre comercial y el reconocimiento de los productos LONDON FOG, con lo cual lesiona directamente los derechos consolidados de su representada. Agrega que la empresa **IP HOLDINGS LLC** fue creada en el año 1923 y fabrica abrigos y otros tipos de vestimenta, por medio de la marca LONDON FOG desde hace casi 90 años. Que el reconocimiento de su calidad se logró durante la Segunda Guerra Mundial, en virtud de la utilización por la Marina de los Estados Unidos de América, de sus impermeables lo que incrementó su capital y promovió la diversificación de sus productos, introduciendo en sus



catálogos, en los últimos años, vestimenta y accesorios tales como paraguas, valijas y anteojos oscuros.

Es así, que esta empresa ha persistido en el tiempo, como líder en la comercialización de productos para protección contra la lluvia, con un reconocimiento actual del 70% de los consumidores, respecto de lo cual adjunta como prueba los documentos visibles en el Anexo 1, con el reporte de identidad de la marca en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, en el Anexo 2 adjunta como prueba de la permanencia de su marca en el mercado, la traducción de anuncios publicitarios desde 1950 al 2000. Igualmente aporta en el Anexo 3, la traducción de los certificados de la marca en los Estados Unidos y en el Anexo 4 los contratos de licencia establecidos en ese país, así como en sus instalaciones militares alrededor del mundo, tal es el caso de Canadá, México y Corea del Sur, todo lo cual demuestra su reconocimiento a nivel mundial. Adicionalmente, aporta en el Anexo 5 la traducción de los reportes de ventas de los años 2006 a 2011, para sombrillas, bolsos y valijas y el resumen de todas las ventas en ese mismo período, relacionados con su marca LONDON FOG.

Alega también el recurrente que entre ambos signos hay identidad tanto a nivel gráfico como ideológico, así como en los productos objeto de protección, al grado de provocar en el consumidor promedio un riesgo de confusión y asociación empresarial.

Aunado a todo lo anterior, manifiesta la apelante que además de las funciones distintiva, indicadora de calidad y publicitaria de las marcas, existe también la función condensadora del *goodwill* o buena reputación; criterio que ha sido avalado por distintos sistemas jurídicos incluido el nuestro, provocando que el público consumidor tenga una fuerte predisposición hacia determinada marca sin cuestionar la calidad de sus bienes o servicios e incluso sin dudar en adquirir otros nuevos de esa casa empresarial. Afirma que esta función de la marca es muy importante en este caso, ya que se está ante una flagrante violación de la buena reputación de su representada, siendo que la solicitante pretende adueñarse en forma ilegítima de una marca que se ha sido utilizada con mucha antigüedad y que cuenta con un gran reconocimiento.



Adicionalmente manifiesta que al otorgarse la marca a otro titular diferente del apelante, se está desprotegiendo a su vez al consumidor, quien puede no estar informado que los bienes que adquiere son una falsificación, lo cual afecta directamente en la calidad y trayectoria de los productos manufacturados por su representada. Así las cosas, con fundamento en dichos alegatos, solicita el recurrente que sea rechazado el registro de la marca LONDON FOG respecto del cual presentó oposición.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS. En primer término, conviene referir que, de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; que es Ley No. 7978 de 06 de enero de 2000, y su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, 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, siendo ésta la esencia del derecho de exclusiva que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo distintivo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Bajo tal entendimiento, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar **riesgo de confusión** o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.



En otro orden de cosas, respecto del tema de la protección de las **marcas notorias**, considera oportuno este Órgano de Alzada, destacar lo que la doctrina ha señalado:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

De tal manera, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el **artículo 8 inciso e)** que dispone:

*“**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: (...)*
e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean



los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias al decir:

“(…) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene



establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

- a) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- b) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue...”*

Los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el



reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesis, en el **Voto No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

*“...La **marca notoria es una clasificación especial** cuya categoría debe ser **asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica*



esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva... ”. (Suplida la negrita)

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo a lo que será desarrollado en el presente considerando, resulta oportuno advertir tanto a las partes interesadas en estas diligencias como al Registro de la Propiedad Industrial que, en cuanto al valor probatorio de la información contenida en Internet, este Tribunal Registral Administrativo sí le da valor a la misma, siempre y cuando cumpla con las formalidades indicadas en los Lineamientos Para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, dictados por el Consejo Superior Notarial, haciendo la salvedad de que éstas pruebas, si bien por sí solas no constituyen prueba idónea, sí lo son cuando sean valoradas en conjunto con otras probanzas. En igual sentido, los certificados de inscripción de la marca en otros países, por sí solos no comprueban más que el hecho de estar las marcas inscritas. Sin embargo, relacionados con otros elementos probatorios, pueden constituirse en idóneas para resolver casos concretos.

Bajo ese entendimiento, este Tribunal ha acreditado en forma fehaciente la inscripción de la marca **LONDON FOG**, mediante los certificados de registro indicados en el hecho probado número 1, que se refieren:

I.- Certificados de los registros Nos. **819.894** y **924.591** de la marca **LONDON FOG** en Clase 25, inscritas a favor de IP HOLDINGS LLC en **Chile** en los años 2007 y 2011, respectivamente. (Folios 30 y 31).

II.- Certificados de Registro en **Canadá** a favor de IP HOLDINGS LLC, de las marcas:

II.1.- **FOG** bajo el Registro No. **368,287**, inscrita el 04 de mayo de 1990. (Folios 32 a 47).

II.2.- **FOG** bajo el Registro No. **384,670**, inscrita el 17 de mayo de 1991. (Folios 52 a 63).

II.3.- **LONDON FOG** bajo el Registro No. **340,631**, inscrita en mayo de 1988. (Folios 64 a 70 y 139 a 145).



II.4.- LONDON FOG bajo el Registro No. **292,535**, inscrita en junio de 1984. (Folios 71 a 87).

II.5.- LONDON FOG (diseño) bajo el Registro No. **281,329**, inscrita en julio de 1983. (Folios 89 a 103).

II.6.- LONDON FOG (diseño) bajo el Registro No. **292,817**, inscrita en julio de 1984. (Folios 105 a 121).

II.7.- LONDON FOG (diseño) bajo el Registro No. **420,030**, inscrita en el año 1993. (Folios 123 a 137).

II.8.- TOWER BY LONDON FOG bajo el Registro No. **729,481**, inscrita en noviembre de 2008. (Folios 147 a 152).

III.- Certificado de Registro en la **República de Panamá** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, en Clase 25 y bajo el Registro No. 15586, inscrita el 14 de diciembre de 1971. (Folios 154 a 173).

IV.- Certificado de Registro en la **República de Guatemala** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, en Clase 25 y bajo el Registro No. **17,789**, inscrita en diciembre de 1966. (Folios 171 a 177).

V.- Certificado de Registro en los **Estados Unidos** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, en Clase 25 y bajo el Registro No. **851508**, inscrita en junio de 1967. (Folios 182 a 18).

VI.- Certificado de Registro en **Argentina** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, en Clase 25 y bajo el Registro No. **2.043.290**, inscrita en setiembre de 2005. (Folios 680 a 682). Y el Registro No. **2.380.336** inscrita en julio de 2010. (Folios 683 a 686).

VII.- Certificado de Registro en los **Estados Unidos Mexicanos** a favor de IP HOLDINGS LLC, de la marca **LONDON FOG**, bajo el Registro No. **428347**, inscrita en julio de 1991. (Folios 687 a 694). Y bajo el Registro No. **314929**, inscrita en julio de 1984. (Folios 695 a 706).

2.- CERTIFICADO DE LA OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior Marcas, Dibujos y Modelos de Europa) de la marca LONDON FOG. No. 003490638 De abril de 2005 (folios 288 a 298).



Estos documentos tienen la facultad de comprobar que la marca está inscrita en los diferentes países que acredita cada uno de ellos. Sin embargo, no son comprobatorios del uso de dicho signo en esos Estados. Por ello, es importante determinar junto con el resto de documentos probatorios que se han indicado en los hechos probados, si esa marca es conocida por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos que protege.

En este sentido, esos certificados de acuerdo al inciso c) del citado artículo 45 comprueban la antigüedad de la marca, que desde el año 1966 está inscrita en la República de Guatemala. Este hecho denota que su titular se ha preocupado por obtener protección a nivel legal, pero no solo en ese país, sino también, en Chile, Canadá, Panamá, Estados Unidos, Argentina, México y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior Marcas, Dibujos y Modelos de Europa (OAMI).

Ahora bien, es necesario siguiendo lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de rito, comprobar efectivamente que la marca en discusión no solo está inscrita, sino también, que ésta se usa en el mercado y que el consumidor la conoce.

Para ello el recurrente presentó una serie de documentos de publicidad, que son indicativos de que la marca está inserta en el mercado y figura dentro de éste, como un bien jurídico dentro del tráfico comercial. Obsérvese con los documentos que rolan a los folios 225 a 233, 552 a 573, 574 a 583 y de 584 a 600, la forma en que el titular de la marca **“LONDON FOG”** internacional, se ha preocupado por informar al público consumidor sobre las diferentes colecciones de ropa, dependiendo de la estación de cada época. En ese sentido, la apelante demostró haber publicitado la colección de ropa de primavera del año 2006, la colección de ropa de verano, primavera y otoño del año 2010. Estos hechos, unidos a las diferentes inscripciones de la marca en otros países, demuestran que este signo está en uso, incluso en lugares como China, ya que consta en el expediente, publicidad de las revistas: China Eastern; Sichuan Airlines Inflight Magazine; Gateway, a los folios 225 a 233.



Lo anterior, unido igualmente a un registro de ventas que se presenta como prueba y que acredita la venta de productos de la marca “**LONDON FOG**”, concernientes a valijas, sombrillas y bolsos, de los años 2007 al 2011 (folios 283 al 287 y del 654 al 668), son contestes al indicar, que no solo la marca está inscrita en diferentes países del mundo, comenzando desde el año 1966, sino también, se ha extendido el conocimiento de los productos que protege al público y que éstos, han sido puestos en el mercado satisfactoriamente, generando a su titular ingresos.

El contexto expuesto, junto con información que despliegan las páginas web citadas por el recurrente, donde se acredita direcciones electrónicas que refieren a la marca “**LONDON FOG**” (Tomo I Legajo de Prueba, folios 1 a 29), dan crédito a pensar a este Órgano Colegiado, que ese signo efectivamente data del año 1966, el público consumidor la conoce, genera retribución económica a su titular y constantemente se alimenta el foro virtual, dando información al consumidor sobre su existencia y última moda.

Los elementos analizados: certificados de inscripción, publicidad, informe de ventas y páginas web, vienen a contribuir para que se determine fehacientemente, que la marca que se discute cumple con los criterios que establece el artículo 45 de la citada Ley para reconocer la notoriedad de este signo. Por lo anterior este Tribunal **declara la notoriedad** de la marca “**LONDON FOG**”.

Declarada dicha característica, ahora este Tribunal debe avocar su análisis a determinar si el signo solicitado por la empresa TRES-CIENTO DOS-CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS, es igual o similar a la marca que con anterioridad fue declarada notoria.

Así las cosas, al comparar los signos en pugna; resulta evidente para este Órgano de Alzada, que ambos son idénticos y que su objeto de protección está estrechamente relacionado. Por lo anterior considera este Tribunal que puede existir un riesgo de confusión con evidente



perjuicio para el consumidor. Nótese que en el solicitado, su denominación refiere a **“LONDON FOG”** para proteger en clase 18 internacional, paraguas, sombrillas, maletas, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras, que corresponden a productos relacionados con los que protege la marca **“LONDON FOG”** internacional y que acreditó en forma idónea, no solo con los certificados de inscripción que indican que ese signo protege productos en la clase 25, sino también con la publicidad que presentó y que consta en el expediente.

Respecto a la clase 25 y 18 este Tribunal ha sido amplio en su votos, al indicar que los productos que protegen esas clases están relacionados y ello puede conllevar a un riesgo de confusión y asociación al público consumidor, no solo porque los productos de la clase 18 se consideran accesorios a los indicados en la clase 25, sino también, porque ambos se pueden vender en un mismo local comercial.

Admitir la inscripción de la marca solicitada sería violatorio del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe la registración de una marca que reproduzca totalmente, un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París -el cual Costa Rica suscribió y ratificó- por el sector del público pertinente, o en los círculos empresariales y que pertenezca a un tercero, cuando ello cause un riesgo de confusión o asociación.

Del cotejo realizado no cabe duda alguna que ambos signos son idénticos y protegen productos idénticos y relacionados, que conllevarían al consumidor y comercio en general a una confusión en detrimento de la empresa internacional, titular de la marca que interesa. Bajo este cuadro fáctico dicha solicitud debe ser rechazada.

Conforme lo expuesto al determinar este Tribunal; con la prueba aportada por la apelante, que el signo que ostenta es notorio, que existe en el mundo marcario desde el año 1966, que la marca ha sido ampliamente difundida, cumpliendo con la extensión y difusión de su



conocimiento por espacio de 47 años, con lo que se demuestra su consolidación dentro del mercado, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición de apoderado de la opositora, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos veintiocho segundos del cinco de julio del dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca “LONDON FOG” presentada por la empresa TRES-CIENTO DOS-CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Asimismo, al haber sido solicitada la marca LONDON FOG, por la empresa IP HOLDINGS LLC, en Clase 18 Internacional para proteger y distinguir *sombrillas, maletas, bolsos de mano, billeteras, carteras, maletines para documentos, neceseres (se venden vacíos), portafolios (artículos de marroquinería), mochilas y bolsos de lona*, en virtud de la declaratoria de notoria y al haber sido rechazada la solicitud presentada por la empresa TRES-CIENTO DOS-CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, este Tribunal declara con lugar la solicitud de inscripción de la marca de la opositora y ahora también recurrente.

Por todo lo expuesto, este Tribunal **declara con lugar** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa opositora **IP HOLDINGS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos veintiocho segundos del cinco de julio del dos mil doce, la cual se revoca, **declarando la notoriedad** de su marca “*LONDON FOG*”. En consecuencia, se deniega la solicitud de inscripción de la marca “*LONDON FOG*” presentada por la empresa **TRES-CIENTO DOS-CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** y se **admite el registro** en nuestro país de la marca solicitada por la empresa opositora y apelante; **IP HOLDINGS LLC**, en Clase 18 de la Nomenclatura Internacional.



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, Ley No. 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se **DECLARA CON LUGAR EL RECURSO** de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa opositora **IP HOLDINGS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos veintiocho segundos del cinco de julio del dos mil doce, la cual se **REVOCA**, declarando la **NOTORIEDAD** de su marca **“LONDON FOG”** en clase 18. En consecuencia, se **DENIEGA** la solicitud de inscripción de la marca **“LONDON FOG”** presentada por la empresa **TRES-CIENTO DOS-CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** y se **ADMITE** el registro en nuestro país de la marca solicitada por la empresa opositora y apelante; **IP HOLDINGS LLC**, en Clase 18 de la Nomenclatura Internacional. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33