



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0508-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “ZIGMA”

Marcas y Otros Signos

CONSITEX S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 7721-06)

VOTO N° 951-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por **Luis Fernando Asis Royo**, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-637-429, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONSITEX S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, y domiciliada en Vía Laveggio 16, 6850 Mendrisio, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del veintitrés de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el veintitrés de agosto de dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por la Licenciada Ivonne Redondo Vega en calidad de Apoderada Especial de la compañía **HILOTEX SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en 3ra avenida 12-24 zona 3 de Mixco, Colonia El Rosario, Guatemala, solicita la inscripción



de la marca de fábrica y comercio “**ZIGMA**”, en la cual se presenta ese texto en letras especiales y características, en color blanco, dentro de un rectángulo en color negro, para proteger y distinguir “*vestidos, calzados, sombrerería*”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO: Que los edictos para atender oposiciones fueron publicados los días 12, 15 y 16 de enero de 2007 y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de marzo de 2007, suscrito por el señor Luis Fernando Asís Royo, representante de la empresa **CONSITEX S.A.** interpone oposición a la inscripción de la marca dicha con fundamento en los artículos 16 y siguientes y 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Convenio de París Artículo 6 bis, Acuerdos TRIPS de la Organización Mundial del Comercio, alegando identidad gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada “**ZIGMA**” con la marca famosa y notoria “**ZEGNA**”, inscrita por su representada. Manifiesta que su representada es titular de las marcas: **1.- “ZEGNA”** solicitud que se encuentra en trámite de registro desde 01 de marzo de 2006, en clase 25 Internacional. **2.- “ZEGNA”** en clase 03 Internacional, inscrita bajo el número de registro 156.848. **3.- “ZEGNA”** en clase 09 Internacional, inscrita bajo el número de registro 158.357. Agrega que todas estas marcas corresponden a un diseño famoso y notorio conocido mundialmente como propiedad de la famosa casa de modas italiana Ermenegildo Zegna. Indica que precisamente el diseño “**ZEGNA**” es una estilización del apellido de ese famoso diseñador y como una abreviatura o marca emblemática de la famosa marca “**ERMENEGILDO ZEGNA**”. Además, su representada tiene inscritas en Costa Rica las siguientes marcas: **1.- ERMENEGILDO ZEGNA**, clase 09, No. 155.422. **2.- Z Diseño**, clase 03, No. 138.332. **3.- ERMENEGILDO ZEGNA**, clase 03, No. 134.635. **4.- ERMENEGILDO ZEGNA**, clase 25, No. 152.599, y que es evidente el intento de la sociedad Hilotex S.A. de apropiarse en forma indebida de una marca que no le pertenece, aprovechando el éxito obtenido por las marcas de su representada y con el interés de causar



confusión en el público consumidor de que compra los famosos y exclusivos productos ZEGNA. Para demostrar lo anterior, refiere al expediente de la solicitud de marca ZIGMA (Diseño) en clase 25, solicitado por la empresa Hilotex S.A., y tramitado bajo el No. 2005-005067, de cuyo diseño resulta evidente la intención de copiar e inducir a error pues las marcas y sus diseños son idénticos. Agrega que en dicho expediente, su representada presentó oposición y debido a eso el solicitante hubo de desistir de esa solicitud.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos con veintiséis segundos del veintitrés de enero de dos mil nueve, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por **CONSITEX S.A.**, y acoger la inscripción de la marca “**ZIGMA**”, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el enumerado como II en la resolución apelada, agregando únicamente que la inscripción de las marcas relacionadas se sustenta en los folios 58 a 69 de este expediente.



SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada por la empresa **CONSITEX S.A.**, argumentando, en primer término, que la prueba presentada para demostrar la notoriedad de las marcas resulta insuficiente, y no ajustada a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no le es aplicable la protección que tanto la relacionada Ley, como el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial brindan a las marcas calificadas como marcas notorias. En segundo lugar, al proceder al cotejo de los signos marcarios, en relación con los productos o servicios protegidos concluyó que las marcas protegidas bajo los registros 158357 y 155422 (v. f. 68 y 66) protegen productos en clase 09 internacional, sea: gafas, productos ópticos y otros con ellos relacionados. Que el registro 152599 (v. f. 62) y la marca solicitada en el Expediente No 2006-1837 protegen, en clase 25: vestidos, botas, zapatos y zapatillas. Dichos productos coinciden con los protegidos por la marca solicitada, pertenecientes a la Clase 25 (vestidos, calzado y sombrerería) y guardan una clara relación con los de las marcas inscritas en clase 9, (en general: gafas comunes, ópticas y de sol; anteojos comunes y de sol; lentes ópticos correctivos y de contacto, con o sin estuche), siendo todos ellos susceptibles de ser comercializados en los mismos establecimientos comerciales. Por el contrario, en relación con las marcas inscritas bajo los registros 156848 y 138332 (v. f. 64 y 60) no existe posibilidad alguna de confusión pues se trata de productos diferentes y no relacionados.

El Registro, al realizar el cotejo, en forma integral, de los signos inscritos con el solicitado,



“ZIGMA (diseño)” en clase 25, concluye que el solicitado posee suficientes elementos distintivos que impiden cualquier tipo de confusión entre los consumidores, siendo esta diferencia mucho mayor en las marcas que incluyen el nombre del diseñador ERMENEGILDO. El mismo resultado se obtiene al comparar los diseños de las marcas en conflicto, ya que el tipo de letra, el color, la posición de la parte denominativa en el signo son distintos, por lo que no se aprecia similitud visual alguna. Asimismo, al ser ambos signos de fantasía no puede hablarse de similitud ideológica. De tal manera, al no encontrar el Registro una similitud tal entre los signos cotejados, capaz de producir error o confusión a los consumidores, procede a admitir su registro.

Por su parte, la empresa opositora y apelante mediante escrito que suscribe su representante Luis Fernando Asís Royo, presentado ante este Tribunal el día 06 de julio de 2009, manifiesta que la resolución recurrida no ha sido dictada a derecho pues se llega a conclusiones desacertadas que causan perjuicio a su representada. Indica que, la importancia que encierra la palabra “ZEGNA”, es precisamente por ser el apellido del famoso diseñador y creador de la marca, y que en sí misma goza de reconocido prestigio internacional, alcanzado durante muchos años de esfuerzo económico, laboral y de difusión, de lo que pretende aprovecharse la solicitante. Advierte que, no es la primera ocasión en que la empresa HILOTEX S.A. de Guatemala trata de asimilar sus marcas con las marcas de CONSITEX S.A., con el fin de provocar confusión en el público consumidor, procurando beneficiarse con ello, pues ya mediante el expediente 2005-005067 fue solicitada la inscripción de la marca “Z ZIGMA (Mixta)”, que es idéntica a la marca “Z ZEGNA (Mixta)” de su representada, ambas en la misma clase 25 y para proteger los mismos productos. Dicha solicitud fue desistida por la solicitante en vista de la oposición presentada por Consitex S.A. Que la solicitante es una compañía textilera y por esto conocedora de la competencia dentro del mercado, dentro del cual sobresale Consitex S.A y las famosas y notorias marcas de la familia ZEGNA.



CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LAS MARCAS. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el art3culo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea id3ntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean tambi3n id3nticos o semejantes, o que sean diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misi3n de la marca est3 dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, as3, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre s3 y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe alg3n tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el art3culo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios dis3miles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En otro orden de ideas, para Jorge Otamendi: “...*Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas id3nticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen*



productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como “KODAK”, “SAVORA”, “ROLLS ROYCE” o “FORD”. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante. (...)” (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281). (agregado el énfasis)

En relación con la dilución de las marcas, este Tribunal, en **Voto No. 92-2008**, de las 10:45 horas del 25 de febrero de 2008, afirmó:

“... Sabemos que en un inicio, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada por el Principio de Especialidad. Esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia fue ampliando esta protección y la extendió a productos o servicios similares o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.

Ampara el vínculo de la marca/producto que su titular logró forjar a través de años de esfuerzo y constancia, y sin tener en cuenta el principio de especialidad. Esta protección es extraordinaria y por ello los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra su dilución son estrictos, requiriéndose en principio la existencia de notoriedad.

De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico. (...)

De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una



marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse...”

En el caso de conocimiento, al realizar el cotejo marcario en aplicación de la normativa citada, cabe advertir que, no obstante la pronunciación de las marcas inscritas (“ZEGNA”) en italiano es “ZEÑA”, en español se pronuncia como se escribe, es decir “ZEGNA”, por lo que no se verifica una diferencia considerable entre los signos a nivel del cotejo fonético, pues en su percepción auditiva resultan similares. Asimismo, en el aspecto gráfico ambas marcas son casi idénticas, pues la diferencia entre éstas consiste únicamente en dos letras, “ZIGMA” y “ZEGNA”, lo que imprime una similitud considerable a las marcas, aunado a que, tanto en el signo solicitado como en los inscritos bajo los Registros números 156848 (v. f. 64) y 158357 (v. f. 68), su parte denominativa se encuentra inscrita en un rectángulo, que en un caso está colocado en forma horizontal y en el otro vertical.

Por otra parte, en doctrina se conoce como una variante de la confusión entre signos marcarios, la confusión indirecta, Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas”, Cuarta edición, Abeledo-Perrot, 2002, página 144, aborda este tema indicando:

“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó. (...)

Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial.



El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...”

En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la existencia de múltiples signos marcarios, cuyo titular es la empresa opositora Consitex S.A., en los que se utiliza como signo común el nombre y/o solamente el apellido del diseñador Ermenegildo Zegna. Tenemos entonces marcas que protegen desde perfumería, cosméticos, lociones para el cabello (Registros No 134635, 138332, 156848); gafas, lentes y anteojos de diversos tipos, y estuches, cordeles, sombras, cadenas y montajes para estos (Registro No. 155422, 158357); hasta ropa, calzado y sombrerería (Registro No. 152599). De lo anterior se desprende que las marcas inscritas constituyen toda una “familia de marcas” destinadas a proteger diversos productos relacionados con el mundo de la moda. Siendo evidente en este punto que, aceptada la similitud gráfica de la marca solicitada ZIGMA, con las inscritas bajo el signo ZEGNA, ambas presentan gran similitud con la marca “ERMENEGILDO ZEGNA”, que con Registro No. 152599, en clase 25 internacional, protege específicamente **ropa, calzado y sombrerería**. Siendo además que, el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por demostrado que se encuentra en trámite la solicitud de inscripción de la misma marca ZEGNA, en Clase 25 para proteger **vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas** presentada desde el 01 de marzo de 2006 bajo el expediente No 2006-01837.

Dado lo todo lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón el apelante en defender las marcas solicitada e inscritas a nombre de su representada, en virtud de ser evidente la posibilidad de llevar al público consumidor a un riesgo de confusión indirecta, al suponer que el signo ZIGMA corresponde a una “versión más económica” de los productos tan lujosos, exclusivos y reconocidos mundialmente, que protege la marca o “familia de marcas” ERMENEGILDO ZEGNA.



No pasa inadvertido a este Tribunal, lo relacionado por la empresa Consitex S.A. en su escrito de oposición, sobre el intento de la empresa solicitante Hilotex S. A., en inscribir la marca “Z ZIGMA (Mixta)” con otra tipología y con una “Z” inscrita dentro un rectángulo, dentro de un diseño muy similar, tramitado en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el expediente numero 2005-05067 (v. f. 09)), y que efectivamente se acerca a “Z ZEGNA (Mixta)”. Resulta evidente que no desconoce la solicitante, -que se desarrolla dentro del sector textil pues es una empresa dedicada al comercio de hilos y telas- la existencia, así como el origen, la notoriedad y la fama de las marcas ZEGNA pues en su escrito de contestación a la oposición indica que Ermenegildo Zegna es un famoso diseñador de ropa italiana, especialmente ropa masculina de lujo, destinada a segmentos de clase alta. Que la marca es conocida en el mundo de la moda internacional por ser ropa elaborada con materias primas y acabados de alta calidad, que confecciona prendas con un estilo único, acorde con las últimas tendencias de la moda italiana. Se advierte también, que dentro del trámite del expediente número 2005-05067, ante la oposición de la empresa aquí apelante, Hilotex S.A., hubo de desistir de dicha solicitud según lo manifiestan ambas partes, en escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial, los días 20 de octubre de 2006 y 05 de marzo de 2007, (v. f. 9 y 19).

Dado todo lo anterior, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la coexistencia de las marcas, se promueve el riesgo de dilución de las marcas ZEGNA y ERMENEGILDO ZEGNA, ya que la marca solicitada lo es para proteger productos relacionados con los protegidos por las marcas inscritas. La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, como resulta de las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. Respecto a la similitud, 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 dos 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”.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por la representante de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que aunque son diferentes, son susceptibles de relacionar entre sí. Lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la dilución de las marcas inscritas “ZEGNA” y “HERMENEGILDO ZEGNA”. De permitirse el registro de la marca “**ZIGMA**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por Luis Fernando Asís Royo, en representación de la empresa **CONSITEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos con veintiséis segundos del 23 de enero de 2009, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por **HILOTEX, S.A.**

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 2° 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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por Luis Fernando Asís Royo, en representación de la empresa **CONSITEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos con veintiséis segundos del 23 de enero de 2009, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**ZIGMA**” solicitada por **HILOTEX, S.A.** 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33