



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0850-TRA-PI

Oposición a la marca de fábrica y comercio “TENDER MUST” (DISEÑO)

CARTIER INTERNACIONAL B.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 5844-04)

Marcas y otros signos

VOTO N° 359-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cincuenta minutos del diecisiete de abril de dos mil cuatro.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **CARTIER INTERNACIONAL B.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Reino de Países Bajos, domiciliada en 436 Herengracht, Amsterdam, Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas quince minutos con veintidós segundos del dos de septiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el nueve de agosto de dos mil cuatro, el señor José Angel Gómez Rodríguez, mayor, casado, vecino de San José, con cédula de identidad número tres- trescientos treinta y uno- setecientos treinta y tres, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SOTO MONTE SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos cuarenta y dos mil noventa y tres, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Tender Must” (diseño)**, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir *perfumes, desodorantes, cremas para el cuerpo, shampoo, rinse,*



talcos y lociones para el cuerpo.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo de dos mil seis, la Licenciada **Marianella Arias Castro** en su calidad de gestora oficiosa y posteriormente como apoderada especial de la empresa **Cartier Internacional B.V.**, presentó oposición contra la inscripción solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, quince minutos con veintidós segundos del dos de septiembre de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de registro planteada.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio de calidades indicadas al inicio, en representación de la empresa **Cartier Internacional B.V.**, apeló la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Si bien considera la mayoría de este Tribunal que podría haber un aparente vicio de *incongruencia* en la resolución venida en alzada, por cuanto mientras en el último



párrafo de su último Considerando se expresó, literalmente, “(...) *se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca TENDER MUST (DISEÑO), en clase 3 internacional.*”, en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, y en un afán de mantener los actos, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002) y por no causar tal omisión indefensión alguna a las partes, considera procedente la mayoría de este Tribunal, entrar a conocer de este asunto, dejando superadas cualesquiera reservas al respecto.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Se acogen los dos hechos que como probados indica el Registro y se agregan los siguientes:

- 3) Que la empresa **Cartier Internacional B.V.**, comercializa dentro del mercado internacional el perfume *Must de Cartier* bajo diferentes presentaciones, así como derivados, tales como *Gel untuoso para la ducha, leche suave perfumada, crema satinada para el cuerpo*, y objetos perfumados como es el caso de la *vela perfumada recargable* (folios 35 al 41).
- 4) Registro de la marca de fábrica y comercio *Les Must de Cartier*, en clase 28 internacional , inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, indicando que su primer uso fue el 1 de marzo de 1976 (folios 42 al 46).
- 5) Registro de la marca de fábrica y comercio *Must de Cartier*, en clase 34 internacional , inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, indicando que su primer uso fue el 4 de febrero de 1980 (folios 47 al 51).
- 6) Registro de la marca de fábrica y comercio *Must de Cartier*, en clases 21 y 34 internacional , inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, indicando que su primer uso fue en noviembre de 1988 (folios 52 al 56).
- 7) Registro de la marca de servicio *Les Must de Cartier*, en clase 42 internacional, inscrita



en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, indicando que su primer uso fue en el año 1976 (folios 57 al 61).

8) Registro de la marca de fábrica y comercio ***Must de Cartier***, en clase 21 internacional, inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, indicando que su primer uso fue el 24 de octubre de 1986 (folios 62 al 66).

9) Registro de la marca de fábrica y comercio ***Must de Cartier***, en clase 3 internacional, inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, indicando que su primer uso fue el 04 de agosto de 1986 (folios 67 al 71).

10) Registro de la marca de fábrica y comercio ***Must de Cartier***, en clase 9 internacional, inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, indicando que su primer uso fue en agosto de 1983 (folios 72 al 76).

11) Registro de la marca de fábrica y comercio ***Must de Cartier***, en clase 14 internacional, inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, indicando que su primer uso fue en mayo de 1978 (folios 77 al 82).

12) Registro de la marca de fábrica y comercio ***Must de Cartier***, en clase 3 internacional, inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, indicando que su primer uso fue en septiembre de 1981 (folios 83 al 87).

13) Documento de publicidad por internet del perfume para mujer ***Must de Cartier***, indicando que el año en que se introdujo al mercado fue en 1981 (folios 88 al 90)

14) Documentos certificados que corresponden a diversos artículos de publicidad de la marca ***Le Must de Cartier*** (Legajo de prueba rotulado con el N° 1).

15) Catálogo de la marca Cartier, donde se publicita entre otros el perfume ***Must de Cartier*** (Legajo de prueba N° 2).

16) Imágenes debidamente certificadas de la página de internet de la Casa Cartier, mediante las cuales se publicita entre otros artículos, el perfume ***Must de Cartier*** (Legajo de Prueba N° 3).

17) Copias certificadas del listado de los registros de las marcas ***Must de Cartier*** en los diferentes países del mundo (Legajo de Prueba N° 4).

18) Copias certificadas de un catálogo de la marca Cartier, donde se publicita los relojes



bajo la marca *Must de Cartier* (Legajo de Prueba N° 5)

19) Copias certificadas de un catálogo de la marca Cartier, donde se publicitan relojes, encendedores, plumas y bolígrafos bajo la marca *Must de Cartier* (Legajo de Prueba N° 6).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **CARTIER INTERNACIONAL B.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca *Tender Must (DISEÑO)*, en clase 03 de la Clasificación Internacional, la cual se acoge, con fundamento en que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos contrapuestos y con respecto a la notoriedad alegada, la oponente no logra demostrar los aspectos indicados en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante en su escrito de expresión de agravios, alega que el Registro de la Propiedad Industrial no lleva razón al declarar sin lugar la oposición planteada, ya que la marca *Cartier* data desde el siglo antepasado y concretamente la marca *Must de Cartier*, está inscrita en Costa Rica desde el año 1983, sea desde hace casi veintiséis años y es una marca notoria y de renombre mundial. Asimismo alega en cuanto a la similitud entre las marcas enfrentadas, que el solicitante tomó el distintivo marcario de su representada y le hizo modificaciones, pero que el consumidor puede confundirse sobre el verdadero origen de la marca. Manifiesta el apelante que el término *Tender* es totalmente descriptivo del producto, ya que significa delicado, característica que hace alusión a algo fino, suave, delicado, y que perfectamente puede o no tener estos atributos. El recurrente alega que la marca solicitada *Tender Must* absorbe la inscrita *Must de Cartier* y que de una comparación entre ambas, se puede observar su similitud gráfica, fonética e ideológica.



Que la confundibilidad entre ambos signos se podría dar, ya que ambas marcas tienen bienes asociables y ocupan los mismos canales de distribución. El apelante defiende que su representada a creado una *familia de marcas*, y al incluir el solicitante una parte fundamental de las marcas de su mandante, es decir *Must* en su distintivo, da la errónea impresión que la marca *Tender Must (diseño)*, es parte de la familia de marcas de su representada, que se identifican por ser una gran gama de productos de altísima calidad, estilo, elegancia y prestigio de toda índole, en especial y en este caso, los productos cosméticos y perfumes. Que el público consumidor erróneamente creerá que los productos y servicios identificados con la marca *Tender Must (diseño)*, son parte de la línea de productos de su representada o son avalados por ella, siendo que el público consumidor sería objeto de una confusión indirecta, pues relacionaría la marca solicitada con la calidad y prestigio de la inscrita, solicitando revocar la resolución apelada.

CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“...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),

La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado 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:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Es conveniente, que 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...”.

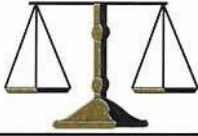
QUINTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA RECURRENTE. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala la mayoría de este Tribunal. De los documentos publicitarios aportadas como prueba, este Tribunal constata que las mismas están relacionadas con la propaganda y publicidad de la marca *“Must de Cartier”* que no solamente protege productos de la clase 3 que son directamente los que interesan en este proceso, sino también otro tipo de productos tal y como se indican también en los diferentes certificados de registro aportados y que se enumeran en los hechos probados, como son *bolsas para golf, cortadores de cigarrillos, crema para el cuerpo perfumada, leche y polvos para el cuerpo, anteojos y aros para anteojos, relojes, bolígrafo, perfumes, agua de tocador y una selección de artículos de marroquinería.*



Según esa publicidad, la línea ***Must de Cartier*** trascendió fronteras y desde el año 1978 empezó a ser vendida en Argentina y posteriormente en otros países como México, España, incluso en estos dos últimos Estados, la marca fue objeto de imitación y posterior defensa por su titular. La marca Cartier totalmente reconocida por el mundo entero por su fina joyería utilizada por personalidades destacadas en el mundo político y de altas esferas sociales, como lo fueron en su tiempo Churchill, Jackie Onassis, Truman Capote (folio 1 Legajo 1) se fue expandiendo hasta crear su signo ***Must de Cartier***, que representa colecciones de objetos funcionales dotados de la suntuosidad propia de la firma y que según su propia publicidad aportada a este expediente, “***revolucionaron el futuro de la empresa***”.

Según se desprende de la prueba aportada (Legajo Primero) desde 1997 en España y a través de la filial española Les Must de Cartier, se comercializa entre otras la marca ***Must de Cartier***, sobre todo por medio de su variada colección de perfumes, vendidos en diferentes locales comerciales a lo largo del país. El concepto ***Must de Cartier*** según esa publicidad significa: “***hacer accesible una marca de prestigio a un público más sencillo***”.

Presenta la opositora y bajo el legajo dos, cinco y seis, catálogos de la marca ***cartier*** mediante los cuales se publicita el perfume ***Must de Cartier*** en sus diferentes presentaciones, así como variedad en relojes, bolígrafos, plumas y encendedores todas de la marca propiedad de la opositora, publicidad que continua en el legajo de pruebas número tres, donde se publicita joyería, relojes, marroquinería y los perfumes ***Must de Cartier*** y ***Must de Cartier Pour Homme***, haciéndose constar en el folio 15 de ese legajo de pruebas que: “1973/1983 LOS MUST DE CARTIER. (...) En 1973 Robert Hocq, presidente de Cartier de París, pide a uno de sus empleados que le diga lo que evoca Cartier, ¿Cartier? Es un “must” indispensable responde este, con un punto de orgullo Robert Hocq capta enseguida ese sentido de expresión y constata una revolución en el sector de lujo. De esta forma se concibe una fórmula destinada a responder a este nuevo lujo(...)”, fue así como en el año 1981 surgió el perfume ***Must de Cartier*** seguido de la presentación de otro



perfume juvenil el *Eau de Toilette Must de Cartier* (folio 31 Legajo N° 1) y precedido desde 1968 por la línea *Les Must de Cartier* cuyo primer artículo fue el encendedor, seguido del reloj de pulsera (folio 2 Legajo N° 1), comprobándose de esta forma no solamente su difusión, publicidad o promoción, sino también la antigüedad de la marca, configurándose de esta forma lo estipulado en los incisos b) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Según la misma publicidad aportada (folios 22 y 23 Legajo de Prueba N° 3) el envase del perfume “*Must*” es un frasco joya recargable, que lo diferencia y lo hace exclusivo con respecto a productos de igual naturaleza, ya que se concibe como un objeto de joyería y así ha sido publicitado a través de su página de internet, lo que igualmente se puede observar de los folios 22 y 23 del legajo de pruebas N° 3.

Las marcas *Les Must, Let Must de Cartier*, cuentan con una serie de registros por todo el mundo y sus puntos de venta son localizables en cada uno de los países, según se determina de la relación de la prueba constante en el legajo N° 4 y los folios del 28 al 30 del legajo N° 3, que configuran indicios de que la marca *Must de Cartier* se está usando en el mercado, tal como lo exige el literal c) del citado artículo 45.

Es así como la mayoría de este Tribunal a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca *Must de Cartier* no solo ha dejado demostrada su antigüedad y exclusividad en el mercado, sino también su notoriedad. Recordemos que el nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca no solamente nace por su inscripción en el Registro, sino también por su uso anterior y así lo dispone la doctrina al decir: “*El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.* (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo,



Abogados. Madrid- Barcelona. 2004),

En el caso que se discute, la recurrente no solo ha demostrado la antigüedad en el uso de la marca ***Must de Cartier***, que data desde varios años antes a su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial – 1976-, posición que le permite aún más reclamar su signo y a impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, sino también, a través de la amplia publicidad en diversos medios de comunicación como son, revistas, catálogos, periódicos, sistema de internet, los registros del signo en diversos países del mundo coincidentes con los diferentes locales ubicados en distintos países donde se expenden los productos, han permitido la extensión de su conocimiento al público consumidor, exigencias que conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas, constituyen criterios para que el operador jurídico pueda determinar la notoriedad de la marca opuesta, pudiendo el recurrente por lo consiguiente, oponerse a la inscripción de la marca solicitada por la empresa **SOTO MONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar a la marca ***Must de Cartier***, como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor de perfumes en diversos países y por esa razón, la mayoría de este Tribunal acoge los agravios expuestos por el apelante en ese sentido y como tal, debe otorgársele la protección que por esa condición le confiere la normativa marcaria.

SEXTO. SOBRE LA CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. 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 gráfico o visual, auditivo o ideológico.

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. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Además ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. 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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

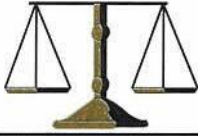
En el presente asunto, la marca solicitada *Tender Must (diseño)* bajo examen, es una marca mixta, pues además de estar compuesta por un grupo de letras que forma un vocablo, se acompaña de un diseño, y la marca notoriamente declarada *Must de Cartier* es una marca denominativa, por cuanto está conformada por un grupo de letras formando un



vocablo, pero debe tenerse presente que, aunque la marca que se pretende inscribir, ostenta un diseño, es el elemento denominativo el más relevante porque es el que va a recordar el consumidor, y por ende, al comparar ambas marcas, es contundente que existe similitud ortográfica, ya que ambas comparten un elemento, **Must**, que la antes declarada notoria ha puesto en el comercio desde el año 1976 (Legajo de prueba N° 1, páginas 1 y 2, folios 56 al 60 del expediente) primero con los relojes, encendedores, bolígrafos, artículos de marroquinería y a partir de 1981 tal como se comprobó, con artículos cosméticos entre ellos perfumes y concretamente el perfume **Must de Cartier**, que al ser pronunciado ese signo, es contundente su similitud con la vocalización del solicitado al compartir ambos el término **Must**.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, la mayoría de este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, entre las marcas contrapuestas existe una similitud concretamente en el término **Must**, que como ha quedado demostrado es el vocablo que la opositora introdujo en el mercado *para diferenciar una línea específica de sus productos*, entre ellos la línea cosmética y sobre todo los perfumes, éstos últimos que son productos similares a los de la marca que se pretende inscribir y en la misma clase 03 de la nomenclatura internacional, por lo que es válido sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose afectar los derechos de la empresa **CARTIER INTERNACIONAL B.V.**, titular de la marca **Must de Cartier**, quien goza del derecho exclusivo al estar inscrita en Costa Rica desde el año 1983 y que como se comprobó, su titular la usa en el comercio desde 1976 y que a través de los años ha tomado prestigio dentro de un determinado nivel social y además, al ser una marca notoriamente conocida, condición que la mayoría de este Tribunal le ha concedido y al existir dentro del Ordenamiento Jurídico el numeral 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser



registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...) 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, cualesquiera 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”,

es suficiente para negar la inscripción del signo ***Tender Must (diseño)*** como marca, ya que se elevan las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, o bien un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo propiedad de la empresa **CARTIER INTERNACIONAL B.V.**, que a través de los años ha hecho un esfuerzo por introducir el término ***Must*** y convertirlo en una familia de marcas que protegen diferentes productos desde los años setentas, siendo que tal como lo manifiesta la opositora, al incluir el solicitante una parte fundamental de las marcas de su representada en su distintivo, da la errónea impresión que la marca ***Tender Must (diseño)***, es parte de la familia de marcas de esa empresa, siendo que el público consumidor podría relacionar esa marca con la calidad y prestigio de ***Must de Cartier***, confundiéndose sobre el verdadero origen del titular de la marca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló en lo correspondiente al riesgo de confusión lo siguiente:

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos, los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la



procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos". (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995 y Proceso 81 IP-3003 del 16 de setiembre del 2003).

Conforme a lo anterior, la mayoría de este Tribunal considera que el permitir la inscripción de la marca solicitada ***Tender Must (diseño)*** en clase 03, para proteger y distinguir perfumes, desodorantes, cremas para el cuerpo, shampoo, rinse y lociones para el cuerpo, quebrantaría no solamente lo establecido en el numeral 24° incisos e) y g) del Reglamento citado, sino

también lo dispuesto en los artículos 8, inciso e) y 44, párrafos segundo y tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya citados.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Bajo las consideraciones indicadas, este Tribunal por mayoría resuelve declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representante de la empresa **CARTIER INTENACIONAL B.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas quince minutos veintidós segundos del dos de setiembre de dos mil ocho, la cual se revoca para declarar que la marca ***Must de Cartier*** es notoria y que la solicitada ***Tender Must (diseño)*** es un signo similar a la inscrita por lo que debe rechazarse su solicitud.

OCTAVO. 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

De conformidad con las consideraciones que anteceden, la mayoría de este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representante de la empresa **CARTIER INTENACIONAL B.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas quince minutos veintidós segundos del dos de septiembre de dos mil ocho, la cual se revoca para declarar que la marca *Must de Cartier* es notoria y que la solicitada *Tender Must (diseño)* es un signo similar a la inscrita por lo que se rechaza su solicitud. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una *objeción* a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a



- denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los



puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia.**

Con relación a dicho ***principio de congruencia***, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por



existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro a quo.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33