



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0287-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “RISK” (DISEÑO)

EUROCORSET, S. A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 3788-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 499-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa **EUROCORSET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente en España, domiciliada en Santa Eulalia 5, Barcelona España, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del siete de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintitrés de mayo de dos mil cinco, el Licenciado **German Vega Ugalde**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Sarapiquí, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento sesenta-quinientos dieciséis, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **INVERSIONES CATAY S & T DEL ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos nueve mil setecientos cuarenta y nueve, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**RISK**” (DISEÑO) , en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir vestidos de todo tipo, como vestidos de mujer y de hombre, medias,



enaguas, blumers, brasieres, pantalones cortos y largos, pantalonetas, blusa, corbatas, camisas y camisetas, tangas, calzoncillos, vestidos de baño de hombre y de mujer, sacos de vestir, sudaderas, abrigos, buzos y jackets, todo tipo de calzado para hombre y mujer, como zapatos, tennis, zapatillas, tacos, botas y sandalias, sombreros para hombre y mujer, gorras y viseras.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de marzo de dos mil siete, la Licenciada **Ana Cristina Arroyave Rojas**, primeramente en su calidad de gestora y posteriormente, como apoderada especial de la empresa **EUROCORSET, S. A.**, presentó oposición contra la inscripción solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas del siete de enero 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 cinco de marzo de dos mil ocho, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades indicadas al inicio, en representación de la empresa **EUROCORSET, S.A.**, 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 el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la



resolución impugnada, este Tribunal enlista con tal carácter, los siguientes:

- 1) Que en la revista “Intimatop”, Año 3, No 9-3 trimestre 2004, en la Sección “Colecciones de Moda”, se publicita como tal, ropa íntima bajo la marca “RISK” (pág. 36, Prueba No 1).
- 2) Que la Revista “Intimatop”, es distribuida en Francia, Bélgica, Italia y Alemania (pág. 2, prueba No 1)
- 3) Que la empresa “Eurocorset” publicó un catálogo de ropa íntima de la marca “RISK”, para promocionar sus productos en Barcelona, España (prueba No 2).
- 4) Que “Eurocorset”, ha publicado diferentes catálogos de ropa íntima marca “RISK”, bajo diferentes estilos, tales como “Nimes”, “Tango”, Brit”, “Brode”, “Bridal”, “Niza”, “Sofía”, “Abril”, “Neo”, “Back”, “Ninfa”, “Wave”, “Creta”, “Cassia”, “Jazz”, “Last”, “Rite”, “OU I”, “Storm”, “Impakt”, “Acqua” (Prueba No 3).
- 5) Que en la Revista “Diva Moda Íntima”, Edición Internacional, Impresa en España, II Semestre, 1993, No 6, se publicita ropa íntima marca “RISK” (Prueba No 4).
- 6) Que en Santa Eulalia, Barcelona, se publicó el catálogo de ropa íntima marca “RISK”, año 2007 (Prueba No 5).
- 7) Que “Eurocorset S.A”, editó el catálogo publicitario, “RISK EN FORMA”, sobre vestimenta específica para uso en gimnasio (Prueba No 6).
- 8) Que en el año 2006, se publicó un panfleto publicitario para un vestido de baño, marca “RISK” (Prueba No 7).
- 9) Que Eurocorset S.A. editó el catálogo publicitario “Moda Baño 94 Swimwimwear Collection”, para Francia, Germany, Benelux, Portugal, Italy, Scandinavian, Switzerland, Austriche, U.S.A., Taiwan, Japan (Prueba No 8).
- 10) Que en la Revista “TELVA”, No 809, Enero 1990, para Francia, Inglaterra e Italia, se promociona la marca “RISK” (pág. 122, Prueba No 9).
- 11) Que el empresa “Eurocorset S.A.”, publicó catálogos publicitarios de sus productos marca “RISK”, en los años 2002, 2003, 2004 y el último sin fecha (Prueba No 10).
- 12) Que en el catálogo publicitario “LINGERIE AMERICAS”, de febrero del 2007, con



- oficinas en New York, Estados Unidos de América y París, Francia, en la Sección “Brand Index”, se incluye la marca “RISK” (pág. 207, Prueba No 11).
- 13) Que en la Revista “JANINA”, Primavera-Verano 2000, se incluye publicidad de la marca “RISK” (Prueba No 12).
- 14) Que en el año 1998, la empresa “Eurocorset S.A.”, publicó en Santa Eulalia, Barcelona, el catálogo publicitario de trajes de baño marca “RISK”. (Prueba No 13).
- 15) Que en la Revista “GENTSELECT”, moda para el verano 2005, se promociona prendas de la marca “RISK” (pág. 23, Prueba No 14).
- 16) Que en la Revista Internacional “WOMAN”, No 20, Mayo de 1994, se promocionan prendas de lencería para dama (sujetadores) marca “RISK” (Prueba No 15).
- 17) Que en el año 1974, se editó un catalogo publicitario denominado “RISK”, LA FORMA DE DESAPARECER QUE VAS SIN” (Prueba No 16).
- 18) Que la marca “RISK”, con diferentes estilos de prendas de lencería, ha sido promocionada en gran variedad de catálogos, con distribución en varios países europeos (Prueba No 17 y No 18)
- 19) Que la empresa Eurocorset S.A. editó una catálogo de ropa íntima marca “RISK”, donde se indican las diferentes tallas conforme al país donde se expende, concretamente España, France, Italia, Deutschland, U.S.A. y UK. (Prueba No 19)
- 20) Que mediante el catálogo de corsetería denominado “Risk la razón oculta”, se promocionan los diseños de esta marca de la década de los 80 (Prueba No 20).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Con tal carácter y de relevancia para la presente resolución, se enlista el siguiente: 1- Que la marca “RISK”, propiedad de la empresa **EUROCORSET, S.A.** no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica.

TERCERO. 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 **EUROCORSET, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“RISK “(DISEÑO)**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que no basta con afirmar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar, alegando que en el presente asunto, la prueba presentada por la empresa **EUROCORSET, S.A.**, no es suficiente para afirmar que es notoria en Costa Rica, ya que la misma se presenta en medios de circulación de países extranjeros y no se demuestra que la marca oponente sea conocida por el público consumidor costarricense, ni tampoco se logra demostrar que los productos que la misma protege, hayan sido difundidos a nivel nacional, ni su uso constante y la antigüedad en este país, afirmando que al hacer el análisis de la marca oponente **“RISK”**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, con la solicitada **“RISK” (DISEÑO)**, se puede apreciar que existe una identidad entre ambos signos, sin embargo, no es relevante, ya que la marca oponente no es reconocida en el territorio costarricense.

Por su parte, la empresa apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios, alega que el Registro de la Propiedad Industrial no lleva razón al indicar que la marca de su representada no es notoria y famosa, toda vez que el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, establece que la notoriedad de una marca debe demostrarse en los países en que esté registrada y donde se esté utilizando, es decir, no se requiere el uso de la marca en Costa Rica para poder determinar que es famosa y notoria, e incluso, que el mismo Registro considera que su marca es reconocida a nivel internacional, ya que de acuerdo con el Convenio de París, la notoriedad se debe demostrar en los países donde se esté utilizando. Igualmente alega, que el hecho de que el Registro inscriba la marca solicitada, causa un gran perjuicio para su representada, porque podría crear una gran confusión para el público consumidor, que no podrá hacer distinción entre ambas, ya que esa Institución Registral reconoce que la marca solicitada, es idéntica fonética, gráfica e ideológicamente con la de su representada.

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),

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

*“**I.-** Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente*



del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado pro Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente

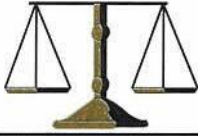


por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales...”. (Lo resaltado en negrita no es del original).

Recuérdese que 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 2002, “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 comenta, 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, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

“...La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, 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 y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión.(...)”

Valga decir, y aunque no resulte de aplicación al caso concreto por la fecha en que se inició esta litis, que recientemente nuestra legislación ha reforzado la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decreta la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, se reformó, entre otros, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:

“ (...) 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, paso 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”.*

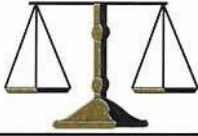
Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la



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 No. 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) 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 este Tribunal, exceptuándose las simples fotocopias aportadas, que fueron ofrecidas como Prueba No 21, pues como tales, no tienen ningún valor ni efecto legal. De las revistas originales aportadas como prueba, este Tribunal constata que las mismas están relacionadas con la propaganda y publicidad de la marca **“RISK”** relacionada con ropa interior y trajes de baño, propiedad de la empresa **EUROCORSET, S.A.**, al incluirse la publicidad de la marca **“RISK”**, como se demuestra en las revistas de moda internacional TELVA, No.609, de enero de 1990, página 122, DIVA MODA INTIMA, Edición Internacional, Segundo Semestre 1993. No. 6, páginas 78 y 79, WOMAN una mujer de



emociones, No. 20 de mayo de 1994, página 161, “Intimatop”, Año 3, No. 9 -3° trimestre 2004, páginas de la 13 a 16 y 36 y LINGERIE –AMERICAS-, febrero 2007, con oficinas en New Cork, Estados Unidos de América y París, Francia, página 207; “GENTSELECT”, página 23.

Además, la notoriedad de la marca “**RISK**” es comprobada de los originales de los catálogos y patrones de la ropa que fabrica la empresa **EUROCORSET, S.A.**, aportados como prueba, por ejemplo, el “*catálogo corsetería Risk la razón oculta*”, que contiene colección de corsetería de la década de los años 80, el catálogo “*JANINA PRIMAVERA-VERANO 2000*”, el catálogo “*Risk by André Sardá MODA BAÑO 94 SWIMWIMWEAR COLLECTION*”, dejan demostrada su antigüedad y notoriedad no sólo en su país de origen –España-, sino en varios países de Europa, por lo que, dentro del sector pertinente, la marca “**RISK**” es notoria y por ende, debe protegerse, toda vez que, de conformidad con lo que al efecto establece la doctrina sobre este punto:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) 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),

de lo que se infiere que, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una



marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca no inscrita, por haber tenido un uso.

Es por ello que aunque la compañía **EUROCORSET, S.A.** no inscribió en Costa Rica la aludida marca, a esta última tal y como lo manifiesta la apelante, le asiste un mejor derecho al ser una marca notoria, pudiendo por lo consiguiente, oponerse al uso de la marca solicitada por la empresa **INVERSIONES CATAY S & T DEL ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA** y en ese sentido, los agravios del apelante deben ser acogidos por este Tribunal, al ser la marca “**RISK**” notoriamente conocida en España y en varios países de Europa, tales como Francia, Alemania, Portugal, Italia, Suiza, Bélgica Austria; en los Estados Unidos de América, así también en los países asiáticos de Taiwan y Japón.

Además, es importante indicar que para decretar tal declaratoria, no se requiere que ésta sea usada en nuestro país, como erróneamente lo apunta el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que ni la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni el Convenio de París, así lo exigen, y como consecuencia de ello, tampoco se debe exigir como requisito para el reconocimiento de la notoriedad, que la marca esté registrada.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar a la marca “**RISK**” como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor de ropa interior en diversos países del continente europeo y americano, y por esa razón, este Tribunal debe revocar la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del siete de enero de dos mil ocho, por ser la marca “**RISK**”, propiedad de la empresa **EUROCORSET, S.A.**, notoria y como tal debe otorgársele la protección que por esa condición le confiere la normativa marcaría.

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 marcarío, 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.


No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación

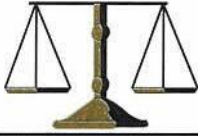


exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las **marcas gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las **marcas mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). (destacado en negrilla no es del texto original),*

en el presente asunto, la marca solicitada  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 **"RISK"** 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 una identidad.

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, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existe una identidad, además el signo marcario solicitado pretende proteger productos similares a los de la marca inscrita, y en la misma clase 25 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 **EUROCORSET, S.A.**, titular de la marca notoria “**RISK**”, quien goza del derecho exclusivo al ser una marca notoriamente conocida, tal como se prevé en 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 no constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París C, 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”,


y dicha posibilidad, como lo establece la normativa, es suficiente para negar la inscripción del signo  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 **EUROCORSET, S.A.**

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, este Tribunal considera que el permitir la inscripción de la marca solicitada , en clase 25, para proteger y distinguir vestidos de todo tipo, como vestidos de mujer y de hombre, medias, enaguas, blumers, brasieres, pantalones cortos y largos, pantalonetas, blusa, corbatas, camisas y camisetitas, tangas, calzoncillos, vestidos de baño de hombre y de mujer, sacos de vestir, sudaderas, abrigos, buzos y jackets, todo tipo de calzado para hombre y mujer, como zapatos, tenis, zapatillas, tacos, botas y sandalias, sombreros para hombre y mujer, gorras y viseras, 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, sin que sea necesario la inscripción de la marca oponente por su condición de ser una marca notoria, ante lo cual no se aplican los requisitos del artículo 17 de la Ley de Marcas.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Bajo las consideraciones indicadas, este Tribunal resuelve declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la representante de la empresa **EUROCORSET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución



emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del siete de enero de dos mil ocho, la cual se revoca.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por la representante de la empresa **EUROCORSET, S.A.**, y por ende se revoca la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del siete de enero de dos mil ocho. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



Descriptor

Marca usada o registrada por un tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.06