

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0062-TRA-PI

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

CONSITEX, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 7720-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1172-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas treinta y cinco minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

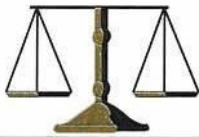
Recurso de apelación interpuesto por **Luis Fernando Asís Royo**, mayor, soltero, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos treinta y siete cuatrocientos veintinueve, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **CONSITEX S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, Vía Laveggio 16, 6850 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y seis minutos con trece segundos del diez de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintitrés de agosto de dos mil seis, la licenciada Ivonne Redondo Vega, mayor, soltera, vecina de San José, con cédula de identidad número uno ochocientos ochenta y tres setecientos cinco, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **HILOTEX SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 3era avenida, 12-24 zona 3 de Mixco, Colonia El Rosario, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZIGMA**” (DISEÑO),



en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir



Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos”

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de enero de dos mil siete, el señor **Luis Fernando Asis Royo**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **CONSITEX S.A.**, presentó oposición contra la inscripción solicitada., alegando similitud con su marca “**Zegna**” (**DISEÑO**).

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

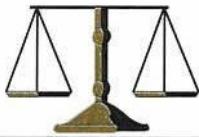
CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de julio de dos mil ocho, el apoderado de la opositora, el señor **Luis Fernando Asis Royo** de calidades indicadas al inicio, en representación de la empresa **CONSITEX S.A.**, 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. Como hechos probados se enlistan los siguientes:
Que la empresa **CONSITEX S.A.**, tiene inscritas las siguientes marcas en el Registro de la



Propiedad Industrial.



- 1) Registro de la marca de fábrica y comercio , en clase 03 internacional, bajo el Registro número 156848, para proteger Preparaciones para blanquear, y otras sustancias para usar en el lavado , preparaciones para limpiar, pulir, raspar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos. (Ver folios 47 a 48 del expediente)



- 2) Registro de la marca de fábrica y comercio , en clase 09 internacional bajo el Registro número 158357 para proteger Gafas, anteojos de sol; anteojos comunes, gafas de prescripción; anteojos; gafas ópticas, aros para gafas y anteojos de sol, montajes; lentes para gafas y anteojos de sol; lentes ópticos correctivos, lentes de contacto, lentes de contacto con estuche, estuches para lentes de contacto, aparato para limpiar lentes de contacto; quevedos; cadenas para quevedos, cordeles para quevedos; estuches para quevedos, montajes para quevedos, anteojos con una manecilla ; cadenas para anteojos, cordeles para anteojos, estuches para anteojos, estuches para gafas; patillas para gafas, limpiadores para gafas, barras laterales, bolsas para gafas; sombras; anteojos a prueba de polvo; anteojos y máscaras protectoras para el polvo; anteojos anti-reflejos, anteojos protectores; anteojos para nadar, mascarillas para nadar, anteojos para buceo, anteojos para buceo, anteojos protectores para deporte.(Ver folios 49 a 50 del expediente)

- 3) Registro de la marca de fábrica y comercio” **ERMENEGILDO ZEGNA**”, en clase 09 internacional, bajo el Registro número 155422 para proteger Gafas, anteojos de sol; anteojos comunes, gafas de prescripción; anteojos; gafas ópticas, aros para gafas y anteojos de sol, montajes; lentes para gafas y anteojos de sol; lentes ópticos correctivos, lentes de contacto, lentes de contacto con estuche, estuches para lentes de contacto, aparato para limpiar lentes de contacto; quevedos; cadenas para quevedos, cordeles



para quevedos; estuches para quevedos, montajes para quevedos, anteojos con una manecilla ; cadenas para anteojos, cordeles para anteojos, estuches para anteojos, estuches para gafas; patillas para gafas, limpiadores para gafas, barras laterales, bolsas para gafas; sombras; anteojos a prueba de polvo; anteojos y máscaras protectoras para el polvo; anteojos anti-reflejos, anteojos protectores; anteojos para nadar, mascarillas para nadar, anteojos para buceo, anteojos para buceo, anteojos protectores para deporte. (Ver folios 51 a 52 del expediente)

- 4) Registro de la marca de fábrica y comercio” **ERMENEGILDO ZEGNA**”, en clase 03 internacional, bajo el Registro número 134635 para proteger Preparaciones para blanquear, y otras sustancias para usar en el lavado, preparaciones para limpiar, pulir, raspar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos. (Ver folios 65 a 66)
- 5) Registro de la marca de fábrica y comercio” **ERMENEGILDO ZEGNA**”, en clase 25 internacional, bajo el Registro número 152599, para proteger Ropa, calzado y perfumería.(Ver folios 67 a 68).

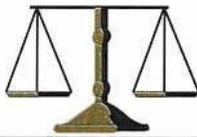


- 6) Registro de la marca de fábrica y comercio , en clase 03 internacional, bajo el Registro número 138332, para proteger Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y preparaciones abrasivas, jabones perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos.(Ver folios 53 a 54 del expediente)



- 7) Que las marcas ” **ERMENEGILDO ZEGNA**”, y (DISEÑO), son marcas notoriamente conocidas (Ver folios 104 a 126 del expediente).

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



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y ALEGATOS SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, indicó que analizadas en forma global y conjunta el signo solicitado **ZIGMA (DISEÑO)** y los signos distintivos **Z ZEGNA(DISEÑO)** en clases internacionales 03, 09 y 25 y los signos **ERMENEGILDO ZEGNA**, en clases Internacionales 09, 03 y 25 y **Z DISEÑO** en clase 03, no se determinó la notoriedad de los signos inscritos, y tampoco se advierte similitud gráfica, fonética ni ideológica que pueda inducir a errores o confusiones a los consumidores, toda vez que poseen elementos diferenciadores que les permiten coexistir registralmente.

Por su parte el apoderado de la opositora y apelante en su memorial presentado el día veinticuatro de julio de dos mil ocho, argumentó que se tiene como hecho no probado que su representada no logró demostrar la notoriedad de sus marcas y de allí empieza la indebida

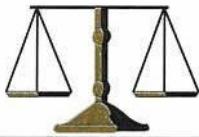


y

apreciación de la oposición interpuesta indicando que **“ERMENEGILDO ZEGNA”**, son per se marcas notorias, y que la marca **“ERMENEGILDO ZEGNA”** es una marca conocida en el mundo entero, y que no hay prácticamente ciudad en el mundo en donde no haya una tienda o productos de toda índole marca **“ERMENEGILDO ZEGNA”**, o cualquiera de sus logos distintivos, **“ZEGNA”**, que es en el mundo sinónimo de calidad en ropa, accesorios y cosméticos. Aduce que entre estas marcas que son famosas y notorias, existe una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica con la marca solicitada.

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

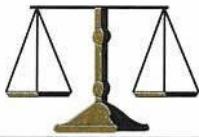


inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las 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:

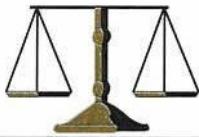
- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis 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 tesitura, 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 atendrá 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. De los documentos aportados se constata que los mismos están



relacionados con la propaganda y publicidad de la marca “**ERMENEGILDO ZEGNA**” o cualquiera de sus logos distintivos, “**ZEGNA**” que no solamente protegen 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 Gafas, anteojos de sol; anteojos comunes, gafas de prescripción; anteojos; gafas ópticas, aros para gafas y anteojos de sol, montajes; lentes para gafas y anteojos de sol; lentes ópticos correctivos, lentes de contacto, lentes de contacto con estuche, estuches para lentes de contacto, aparato para limpiar lentes de contacto; quevedos; cadenas para quevedos, cordeles para quevedos; estuches para quevedos, montajes para quevedos, anteojos con una manecilla ; cadenas para anteojos, cordeles para anteojos, estuches para anteojos, estuches para gafas; patillas para gafas, limpiadores para gafas, barras laterales, bolsas para gafas; sombras; anteojos a prueba de polvo; anteojos y máscaras protectoras para el polvo; anteojos anti-reflejos, anteojos protectores; anteojos para nadar, mascarillas para nadar, anteojos para buceo, anteojos para buceo, anteojos protectores para deporte.*

Según esa publicidad, la línea de la marca “**ERMENEGILDO ZEGNA**” o cualquiera de sus logos distintivos, “**ZEGNA**” trascendieron fronteras y fue fundada en la segunda mitad del XX, por Angelo Zegna relojero de profesión, quien decidió abrir un telar en el año 1910 para la elaboración de textiles para confeccionar ropa de hombre de alta calidad, formando el grupo “**ERMENEGILDO ZEGNA**”, que al final de 1930 tenía contratado más de mil personas y empezó sus exportaciones hacia Estados Unidos, que diversificó sus actividades además de producir paños de tela para ropa de hombre de altísima calidad hacia la producción de accesorios y ropa deportiva., que en 1980 el grupo “**ERMENEGILDO ZEGNA**” abre su primera tienda con su marca y actualmente tiene sus propias tiendas, en más de 60 países alrededor del mundo y su red de distribución alcanza cinco continentes.

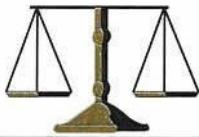
Presenta la opositora prueba, mediante los cuales se demuestra las ventas mundiales por productos vendidos por el grupo “**ERMENEGILDO ZEGNA** “así como por cualquiera de sus



logos distintivos, “ZEGNA”, alegando además que la marca “ZEGNA”, es también usada en productos en clase 03 tales como perfumes, agua de colonia, enjuages de cuerpo y pelo, lociones para después de afeitarse, desodorantes y jabones, y que sin embargo la marca “ZEGNA”, es también utilizada en otro tipo de productos tales como vestuarios y productos de cuero, ropa, zapatos, joyería, anteojos para sol, por lo que reitera que la marca a la cual se oponen “ZIGMA”(DISEÑO), cuyo diseño es prácticamente idéntico a la marca “ZEGNA”(DISEÑO), de usarse en estos específicos productos podría indicar una conexión entre estos productos y los productos de su representada., no siendo verdad y perjudicando los intereses de ésta última.

Las marcas “ERMENEGILDO ZEGNA” y “ZEGNA”, (DISEÑO) 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 indicada por el oponente visible a folio 84 del expediente.

Es así como este Tribunal a través de la prueba aportada, ha podido determinar que las marcas “ERMENEGILDO ZEGNA” y “ZEGNA” (DISEÑO), no solo han 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), Esa posición, 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, además, 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 **HILOTEX S.A.**

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar a las marcas **ERMENEGILDO ZEGNA** y “**ZEGNA**”(**DISEÑO**), como marcas notoriamente reconocidas por el público consumidor en diversos países y por esa razón, 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.

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.

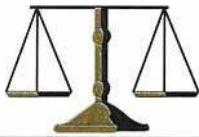
En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de



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 registración de un signo y por ende, otorgarle la protección 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 confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme lo indicado lo procedente es negar la inscripción del signo **ZIGMA (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 **CONSITEX S.A.** que a través de los años ha hecho un esfuerzo por introducir el término **"ZEGNA" (DISEÑO)** y convertirlo en una familia de marcas que protegen diferentes productos desde hace muchos años, siendo que tal como lo manifiesta la opositora, existe una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose afectar los derechos de la empresa **CONSITEX S.A.**, titular de las marcas **"ERMENEGILDO ZEGNA"** y **"ZEGNA" (DISEÑO)**, quien goza del derecho exclusivo y que como se comprobó, su titular la usa en el

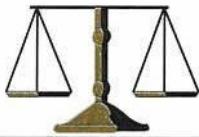


comercio desde 1930 y que a través de los años ha tomado prestigio dentro de un determinado nivel social

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 sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 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 disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

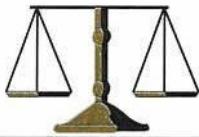
En el caso de conocimiento, al realizar el cotejo marcario en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, cabe advertir que de la pronunciación correcta de las marcas inscritas “**ZEGNA**”, se verifica poca diferencia entre los signos a nivel del cotejo fonético, pues en su percepción auditiva resulta muy parecida y dado que existe cierta rima asonante entre las palabras la grafía de la letra “Z” es prácticamente idéntica, siendo este un elemento sobresaliente del diseño. En el aspecto gráfico ambas marcas son muy similares, pues la diferencia entre éstas consiste únicamente en dos letras, “**ZIGMA**” y “**ZEGNA**”, lo que imprime una similitud considerable a estos signos, aunado a que en ambos la parte denominativa se encuentra inscrita en un rectángulo, que en un caso está colocado en forma horizontal y en el otro vertical.

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 “**ERMENEGILDO ZEGNA.**”



No pasa inadvertido a este Tribunal, lo relacionado por la empresa **CONSITEK 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, 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 consta en la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folios 95 a 96 del expediente.

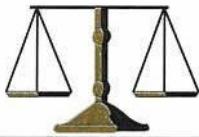
Por lo anterior, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la coexistencia de las marcas, se promueve el riesgo de confusión de las marcas “**ZEGNA**” y “**ERMENEGILDO ZEGNA**”, ya que la marca solicitada lo es para proteger productos relacionados con los protegidos por las marcas 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. 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, aunado al hecho de que estamos en presencia de una marca notoria, 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 once horas cuarenta y seis minutos trece segundos del diez de junio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por **HILOTEX, S.A.**

SEXTO. 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

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 once horas cuarenta y seis minutos trece segundos del diez de junio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**ZIGMA (DISEÑO)**” 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**.

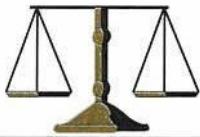
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



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