

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0569-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio:

SAULE LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5079)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0179-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintisiete de abril del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Paola Castro Montealegre**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cero novecientos cincuenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAULE LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 9630 Aero Drive, San Diego, California 92123, Estados Unidos de América en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:22 horas del 7 de octubre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiséis de mayo dos mil dieciséis, la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos noventa, en su condición de gestora de negocios solicitó al Registro de la



Propiedad Industrial la inscripción del signo como marca de fábrica y comercio, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, cuero o imitación de cuero, cinturones/fajas [ropa], pieles [ropa], guantes [ropa], bufandas, corbatas, calcetería, calcetines/medias, zapatillas, calzado de playa, botas de esquí y calzado deportivo, ropa interior, ropa deportiva, ropa exterior, ropa para la intemperie, parkas, blusones, suéteres, camisetas, bufandas de cuello [bufandas], bandas para la cabeza que son ropa, bandanas/pañuelos para el cuello [pañuelos], doble-guantes/guantes internos, cubreguantes, chaquetas [ropa], chaquetas acolchadas, camisetas deportivas, camisas, camisetas de entrenamiento/sudaderas, camisas polo, pantalones; jeans/pantalones vaqueros, pantalones cortos, combinaciones [ropa interior], monos/overoles, salidas de playa, botas, zapatillas deportivas, botines, botas de media caña, cubre-zapatos, polainas, gorras [sombrerería], prendas de vestir para ropa de protección, botas para motociclismo”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:38:22 horas del 7 de octubre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 25 y se continúe para la clase 9 internacional una vez que la presente resolución se encuentre firme [...]”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, la licenciada Paola Castro Montealegre, en representación de la empresa **SAULE LLC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro, en resolución dictada a las 09:34:08 horas del 25 de octubre del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PAGUE MENOS SERVICIO EXPRESS S.A.** cédula de persona jurídica número 3101322408,



la marca de fábrica registro número 229981, desde el 12 de setiembre de 2013, vigente hasta el 12 de setiembre de 2023, la cual protege y distingue, “Camisas, blusas, pantalones, medias, sueters y zapatos utilizados como uniformes escolares”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (v. f. 18 a 19 del legajo de apelación).

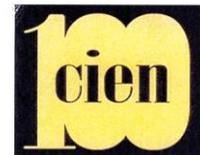
2.- Mediante resolución de las 15:14:55 horas del 24 de octubre del 2016 (folio 37 del expediente principal), el Registro de la Propiedad Industrial admite la división marcaría a tenor del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conservando este expediente únicamente para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la



inscripción de la marca de fábrica y comercio para distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, cuero o imitación de cuero, cinturones/fajas [ropa], pieles [ropa], guantes [ropa], bufandas, corbatas, calcetería, calcetines/medias, zapatillas, calzado de playa, botas de esquí y calzado deportivo, ropa interior, ropa deportiva, ropa exterior, ropa para la intemperie, parkas, blusones, suéteres, camisetas, bufandas de cuello [bufandas], bandas para la cabeza que son ropa, bandanas/pañuelos para el cuello [pañuelos], doble-guantes/guantes internos, cubre-guantes, chaquetas [ropa], chaquetas acolchadas, camisetas deportivas, camisas, camisetas de entrenamiento/sudaderas, camisas polo, pantalones; jeans/pantalones vaqueros, pantalones cortos, combinaciones [ropa interior], monos/overoles, salidas de playa, botas, zapatillas deportivas, botines, botas de media caña, cubre-zapatos, polainas, gorras [sombrerería], prendas de vestir para ropa de protección, botas para motociclismo”.



En la publicidad Registral se encuentra inscrita la marca de fábrica la cual protege y distingue, “Camisas, blusas, pantalones, medias, sueters y zapatos utilizados como uniformes escolares”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa PAGUE MENOS SERVICIO EXPRESS S.A. El Registro rechaza parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 25 internacional y ordena se continúe para la clase 9 internacional, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

En virtud de lo señalado, cabe indicar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:14:55 horas del 24 de octubre del 2016, admite la solicitud de división marcaria conforme al numeral 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conservando este expediente únicamente para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y ordena se continúe el trámite para la clase 9 en el expediente número 2016-40635. De manera que este Tribunal se avocará solamente al estudio del signo propuesto en clase 25.

El representante de la empresa recurrente argumenta dentro de sus agravios lo siguiente: **1.-** Que no hay similitud gráfica, fonética e ideológica. **2.-** Aduce, que se debe aplicar el principio de especialidad porque los productos no son iguales, pues la inscrita es para proteger prendas para uniformes escolares. **3.-** Argumenta, que si bien las marcas se encuentran comprendidas en una misma clase, las mismas se encuentran destinadas a consumidores distintos y se disponen en lugares de comercio diferentes. **4.-** No resulta visible una posible confusión del consumidor. **5.-** El número 100% es un elemento de uso común, como la marca es compleja se aplica el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. **6.-** La marcas son distintas con diseños diferenciadores. **7.-** La marca solicitada está en uso desde el año 2012. Los productos son diferentes, los de la solicitada son para motociclistas y los de la inscrita para uniformes escolares.



CUARTO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo . Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la

capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha determinado que en la publicidad registral ya existe



inscrita la marca de fábrica en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es mixta formada por el número “100” escrito en color amarillo y la palabra “cien” escrita en color negro ubicada encima del número 100. El número 100, así como la palabra cien se encuentran contenidos dentro de una figura geométrica cuadrado de color negro. La marca



solicitada en clase 25, al igual que la registrada es mixta, se compone del número 100 escrito en color negro y el símbolo matemático %, escrito en negro, se encuentran dentro de una figura hexagonal. Se puede observar, que desde el punto de vista **gráfico o visual** ambos signos comparten el número “100” formado por tres dígitos, incluyendo su escritura en letras presente en la marca inscrita. Además, puede apreciarse que tales signos se ubican dentro de una figura geométrica, donde el número “100” ocupa una posición distintiva-predominante dentro de la denominación, lo que podría llevar al consumidor medio a creer que estos tienen el mismo origen empresarial.

Desde la perspectiva **fonética o auditiva**, al pronunciar 100%-100 cien, su sonido resulta sumamente parecido, por lo que una y otra marca resultan semejantes.

A nivel **ideológico o conceptual** se asemejan, dado que los signos cotejados evocan la idea del número cien.

Del cotejo global realizado a los signos, se determina que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es el numeral “100”, que con respecto al inscrito podría pensarse por parte del consumidor que es una variación del registrado ya que tienen en común el número “100”, constituyéndose éste como la parte preponderante y en este caso también en el factor tópico de cada uno de los signos.

De acuerdo a lo indicado, este Tribunal considera que del examen comparativo realizado a los signos conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica, fonética e ideológica con el ya registrado, existiendo conforme inciso c) del artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial.

Partiendo de los argumentos expuestos, podríamos decir, que lo señalado por la empresa apelante, respecto que no hay similitud gráfica, fonética e ideológica, no es admisible. Pues nótese que es en el número “100” sobre el que va a recaer la atención de los consumidores contenido en los signos bajo cotejo, lo cual hace que sean mayores las semejanzas que las diferencias entre ellos. Y por ser este el elemento concentrador de la aptitud distintiva, los demás elementos que conforman el signo solicitado, el color negro, en el número 100, en el símbolo matemático %, así como en la figura hexagonal, no poseen la capacidad suficiente de diferenciarlo del inscrito en el mercado. De manera que tampoco resulta admisible el alegato de la recurrente cuando señala que las marcas cotejadas son distintas con diseños diferenciadores, esto precisamente, porque de los conjuntos marcarios el elemento más fácil de recordar y el que posee mayor fuerza distintiva es el número 100, y como se indicó lo comparten los signos bajo examen.

La empresa apelante dentro de sus agravios plantea que se aplique el principio de especialidad, porque los productos no son iguales, pues la marca inscrita es para proteger prendas para uniformes escolares, el mismo tampoco es admisible. Ello en atención a qué al confrontar los productos de los signos en debate estos protegen productos de la misma naturaleza “vestimenta”, y en la misma clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, según se desprende a folio 3 del expediente principal y a folio 18 del legajo de apelación. Situación, que puede inducir al consumidor a creer que la marca que se pretende registrar constituye la variación de la marca inscrita, que se trata de una familia de marcas confundiendo sobre el origen empresarial, o que existe vinculación organizativa entre los titulares, produciéndose en el consumidor un riesgo de asociación. Bajo ese conocimiento, impide a la administración registral la aplicación del principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a este principio el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley Española 17/2001, página 293, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la relación apuntada entre los productos de la marca propuesta y los productos que protege la inscrita, y la similitud entre los signos cotejados no son los suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita el registro del distintivo marcario propuesto.

Partiendo de lo señalado, y teniendo que los productos de uno y otro signo son de una misma naturaleza: “vestimenta”, podrían compartir los mismos canales de distribución, comercialización,

y puestos de venta, y dirigidos al mismo tipo de consumidor, situación que puede llevar a éste a confusión respecto al origen empresarial. De ahí, que los alegatos de la empresa recurrente, respecto que los productos de los signos se encuentran destinadas a consumidores distintos y se disponen en lugares de comercio diferentes, tampoco es admisible.

En lo que respecta al argumento de la apelante, que “100” es un elemento de uso común, y como la marca es compleja se aplica el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el mismo no es de recibo. Esto porque el número “100” no es un término de uso común en relación con los productos que se solicitan. Cuando el inciso c) del artículo 7 regula el “uso común”, hace referencia específica a la forma en que se llama a los productos, de tal manera que esa sería la forma en que los entienden los consumidores, y por tanto, son los términos que requieren todos los comerciantes para anunciar sus productos y competir, de manera que no procede apropiárselos por solo uno de ellos. La regulación de los términos de “uso común” como prohibición no se refiere entonces a la forma de hablar cotidiana en términos generales, sino de manera específica, a la forma en como se les conoce a los diferentes productos que se pretenden proteger según cada solicitud de marca.

Por otra parte, es importante señalar, que la manifestación que hace la recurrente, que la marca solicitada está en uso desde el 2012, no es de recibo. Ello en razón, que el uso no otorga un derecho per se frente a una marca similar, inscrita con anterioridad; salvo que se alegue y se demuestre en tiempo y forma un derecho por uso anterior acorde con lo que dispone el artículo 8 inciso c), y artículo 17, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual no fue accionado en este caso.

Finalmente, con respecto al alegato de la empresa apelante, que los productos de la solicitada son para motociclistas y los de la inscrita para uniformes escolares, cabe indicar, que tales productos son de una misma naturaleza: “vestimenta”, y se encuentran en la clase 25 de la Clasificación

Internacional de Niza, situación que agrava la posibilidad que el consumidor caiga en riesgo de asociación empresarial.

Por los argumentos expuestos, se concluye que al estar frente a signos semejantes y productos de una misma naturaleza: “vestimenta”, podría causar riesgo de confusión al consumidor (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas) y (Art. 24 inciso e. del Reglamento a la Ley de Marcas), porque éste no puede diferenciar con certeza el origen de los productos, ya que el consumidor puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una variación del signo que se encuentra inscrito. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con el artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deben proteger el signo inscrito y por ende a su titular, quien goza de un derecho de exclusiva. Por consiguiente, considera este Tribunal que la resolución venida en alzada se debe confirmar.

De conformidad con los argumentos y cita normativas expuestas, y al ser el signo solicitado capaz de generar confusión y de ser asociado entre los consumidores con el signo inscrito, este no es objeto de registro por razones extrínsecas. Por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Paola Castro Montealegre**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAULE LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:22 horas del 7 de octubre del 2016, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**100% (diseño)**” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en los argumentos, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Paola Castro Montealegre**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAULE LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:22 horas del 7 de octubre del 2016, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**100% (diseño)**” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**NOTÍFIQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33