
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0072-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

(AYRE) (25).

ISABEL CRISTINA ALFARO GALLEGOS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7809)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0196-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y ocho minutos del veintinueve de abril del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **SIMON VALVERDE GUTIÉRREZ**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 303760289 en su condición de apoderado especial de **ISABEL CRISTINA ALFARO GALLEGOS**, mayor, cédula de identidad 104460692, vecina de Heredia, Asunción de Belén, Residencial Bosques de Doña Rosa, casa 4D calle 104, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:52:16 horas del 30 noviembre de 2018.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **CARLOS E. RODRÍGUEZ PANIAGUA**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud

de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ (AYRE) ”, para proteger y distinguir: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, es especial vestidos, blusas y chales en clase 25.


A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las 15:52:16 horas del 30 noviembre de 2018, rechazó la marca presentada por derechos de terceros, según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **VALVERDE GUTIÉRREZ** presentó recurso de apelación y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca solicitada presenta diferencias gráficas suficientes para poder coexistir con los signos registrados. Desde el punto de vista fonético existen diferencias en la pronunciación de los signos, por lo que no existe la posibilidad de confusión para el consumidor. De igual forma ideológicamente no existe una similitud muy marcada que pueda llevar a confusión. Solicita se revoque la resolución recurrida.

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscritas las marcas:

“  ” propiedad de **ASIA CONSULTING DEVELOPMENT LTD**, bajo el registro número 122766, inscrita el 3 de noviembre del 2000 y vence el 3 de noviembre del 2020, en clase 25 para proteger: Ropa interior masculina.

“**AIR MAX**” propiedad de **NIKE INNOVATE C.V.**, bajo el registro número 239442, inscrita el 24 de octubre del 2014 y vence el 24 de octubre del 2024, en clase 25 para proteger: artículos de sombrerería, calzado, prendas de vestir, a saber, pantalones, pantalones cortos, camisas, camisetas, jerseys, sudaderas, pantalones buzo, ropa interior, sostenes deportivos, vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, vinchas, guantes, mitones, cinturones, calcetería, muñequeras, bandas para la cabeza, abrigos, chalecos, sombrerería, a saber, sombreros, gorras viseras, pañuelos, capuchas, bufandas, trajes de baño, tacos para jugar tanto al fútbol, el fútbol americano, el béisbol, el softbol, el golf, como el cricket.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a), supuesto que se definen:

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

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J que en su artículo 24 indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: a) Los signos en conflicto deben examinarse con base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que distinguen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO


(AYRE)

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, es especial vestidos, blusas y chales.


MARCAS REGISTRADAS

AIR MAX y 

Artículos de sombrerería, calzado, prendas de vestir, a saber, pantalones, pantalones cortos, camisas, camisetas, jerseys, sudaderas, pantalones buzo, ropa interior, sostenes deportivos, vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, vinchas, guantes, mitones, cinturones, calcetería, muñequeras, bandas para la cabeza, abrigos, chalecos, sombrerería, a saber, sombreros, gorras viseras, pañuelos, capuchas, bufandas, trajes de baño, tacos para jugar tanto al futbol, el fútbol americano, el béisbol, el softbol, el golf, como el cricket.
Ropa interior masculina.

En el presente caso bajo un correcto análisis en conjunto, desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado (AYRE) y los signos registrados AIR MAX y  , no presentan mayor similitud. El consumidor medio no se detiene a extraer de los signos registrados el término AIR y AIRE respectivamente, para llegar a asociar lo signos, se debe ver el signo solicitado como un conjunto sin seccionarlo para su estudio. La marca solicitada gráficamente es percibida de forma disímil que las registradas.

La comparación en conjunto de los signos enfrentados difiere lo suficiente para poder llegar a la conclusión que el consumidor los puede confundir visualmente.

Desde el punto de vista fonético es evidente que la pronunciación de las marcas registradas AIR MAX y , difiere de la pronunciación de la marca solicitada (AYRE). La terminación (MAX y LL) de las marcas registradas, hace que la vocalización de las mismas difiera.

Desde el punto de vista ideológico existe una leve semejanza en uno de los vocablos de la marca registrada, que es AIR cuya traducción al español es AIRE, pero esa semejanza no acarrea riesgo de confusión.

Del análisis anterior, se verifican más diferencias que semejanzas en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el presente caso, los signos muestran diferencias gráficas, fonética e ideológicas que

eliminan la posibilidad de riesgo de confusión, si bien distinguen los mismos productos el consumidor no será inducido a confusión por las diferencias tan amplias que se citaron en el cotejo realizado.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta inaplicable en este caso, por lo cual, conforme lo indicado se acogen los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, no presentan similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico que pueda causar riesgo de confusión al consumidor, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por **SIMON VALVERDE GUTIÉRREZ**, en su condición de apoderado especial de **ISABEL CRISTINA ALFARO GALLEGOS**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:52:16 horas del 30 noviembre de 2018, la que en este acto se revoca, para que se acoja

la solicitud de inscripción del signo (AYRE), para proteger y distinguir: en clase 25, “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, es especial vestidos, blusas y chales”.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado **SIMON VALVERDE GUTIÉRREZ**, en su condición de apoderado especial de **ISABEL CRISTINA ALFARO GALLEGOS**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:52:16 horas del 30 noviembre de 2018, la que en este acto se revoca, para que se acoja la solicitud de inscripción del signo (AYRE), para proteger y distinguir: en clase 25, “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, es especial vestidos, blusas y chales”. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley

8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33