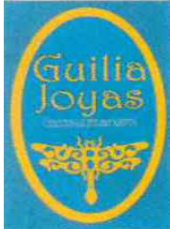

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0133-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:



GUILIA JOYA DE DIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-8046)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0231-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas y veinte minutos del ocho de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Lidia Guisselle Mora Monge, mayor, casada, artista visual, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-s0773-0387, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **GUILIA JOYA DE DIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-663762, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Heredia, Santo Domingo, de la Basílica 800 norte, 150 este, 50 sur y 25 este, casa 29, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:18:06 horas del 30 de noviembre de 2018.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 03 de setiembre de 2018, la señora Lidia Guisselle Mora Monge, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **GUILIA JOYA DE DIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción



de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 14 de la nomenclatura internacional “metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, artículos de joyería, incluidos los artículos de bisutería, los gemelos de camisa, los alfileres de corbata, los pasadores de corbata, los llaveros y los dijes para llaveros, los dijes en cuanto a artículos de joyería, los joyeros, las partes constitutivas de artículos de joyería y relojería, por ejemplo, los cierres y las perlas para joyería, los resortes de reloj, los cristales de reloj”, en clase 41 internacional”. (folios 1 a 2 del expediente principal).

En la publicidad registral se encuentra inscrita a nombre de la empresa **FCA ITALY S.P.A.**, la marca de fábrica y comercio “**GIULIA**”, registro 253965, en clase 25 de la nomenclatura internacional, que protege, “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa de cuero de imitación, ropa de cuero, ropa para automovilistas, ropa para motociclistas, ropa para ciclistas, ropa para uso deportivo, prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, vestidos, batines, prendas de vestir, bandanas [pañuelos para el cuello], gorras [artículos de sombrerería], boinas, ropa interior, batas [guardapolvos], ligeros, calzado, zapatillas de deporte, medias, calcetines, bragas, camisas de manga corta, camisas, sombreros, abrigos, cinturones [prendas de vestir], pantis, sombreros, orejeras [prendas de vestir], ajuares para

bebé [prendas de vestir], trajes [vestuario], ropa de playa, disfraces [trajes], corbatas, cintas para la cabeza, fulares, sudaderas, chaquetas, faldas, guantes [prendas de vestir], abrigos impermeables, ropa de confección, prendas de punto, jerseys [prendas de vestir], calentadores de piernas, camisetas de deporte, prendas de mediería, suéteres, pelerinas, antifaces para dormir, pantalones largos, parkas, pijamas, pulovers, sandalias de baño, calzado, pantuflas de baño, zapatillas de gimnasia, calzado de plaza, zapatillas de deporte, chales, fajas [bandas], botas de media pierna, botas, camisetas [de manga corta], conjuntos de vestir, viseras [artículos de sombrerería]”.

En virtud de lo indicado, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita causa confusión, ya que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, resultan semejantes en el elemento denominativo predominante, y los productos pueden ser relacionados y expuestos al consumidor en los mismos canales de comercialización, pues a pesar de tratarse de clases diferentes 14 y 25 internacional, es común encontrarlos y usarlos juntos, las joyas son accesorios de la ropa de vestir, conllevando al riesgo de confusión por asociación empresarial, ello, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante y ahora apelante, dentro de sus agravios alega:

1.- Que la Ley de Marcas permite la coexistencia de signos idénticos cuando sean productos o servicios diferentes, y que sea mínima la posibilidad de ser asociados, la solicitante se dedica a la confección de joyas siendo ese el giro comercial de GUILIA JOYAS, la marca inscrita protege prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. La clase 25 internacional

protege una clase de productos completamente diferentes, excluyendo de protección la joyería, ya que ésta se encuentra protegida en una clase aparte, la cual es la pretendida por la marca solicitante **GUILIA JOYAS**.

2.- Que la empresa **FCA ITALY S.P.A.** se dedica a comercializar productos y servicios de vehículos, partes de vehículos, accesorios de vehículos, y arquitectura de ensamblaje.

3.- Que respecto, a lo indicado por el Registro, sobre que ambas marcas pretenden proteger productos que se relacionan por la función que desempeñan como es el vestir y sus accesorios, la vestimenta y sus accesorios no se debe asociar a la joyería. Según la definición de la Real Academia Española, la joyería se define como un arte u oficio de hacer joyas, el accesorio es todo aquel objeto o elemento que se utiliza para complementar otra cosa. Por ello, la joyería no se debe asociar a la vestimenta como accesorio de la misma.

4.- Que sobre las semejanzas gráficas y fonéticas que establece el Registro, por compartir las mismas letras, siendo que **GUILIA JOYAS**, invierte las letras “ui”, siempre se han identificado como **GUILIA**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 1 de agosto de 2016 y vigente hasta el 1 de agosto de 2026, a nombre de la empresa **FCA ITALY S.P.A.**, la marca de fábrica y comercio “**GIULIA**”, registro 253965, en clase 25 de la nomenclatura internacional. (folios 9 a 10 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. 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 con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos: cuando sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala en lo que interesa:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en 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 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 o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]”

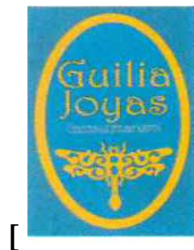
En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

“...el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes

auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:



GIULIA],

Del cotejo correspondiente, entre los signos solicitado e inscrito, estas difieren desde el punto de vista **gráfico**, la primera es mixta, de colores y tipografía especial, contiene un elemento figurativo, y la expresión **GUILIA JOYAS ;Creaciones que provocan suspiros!**, donde el elemento preponderante del conjunto marcario es el término **GUILIA**, mientras que la pedida es denominativa formada por la palabra **GIULIA**, de un solo color y tipografía sencilla. En cuanto a las palabras incluidas en el signo solicitado "**JOYAS ;Creaciones que provocan suspiros!** ", son palabras de uso común que no le agregan al signo ningún aspecto adicional

que sume a su posible distintividad, en tratándose de los productos para los que se solicita son palabras que son utilizadas por el sector pertinente generalmente. El **diseño** (figura de una libélula) pasa a un segundo plano por cuanto el elemento que prepondera es “**GUILIA**”, por lo que no logra constituirse en una carga distintiva como parte del signo.

Por lo señalado, tenemos que de la perspectiva visual los signos presentan semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos similares **GUILIA/GIULIA**, la única diferencia radica en las letras “**UI**” (solicitada) y “**IU**” (inscrita), que no es suficiente, el consumidor observa los signos sin detenerse a realizar un examen pormenorizado.

Desde el punto de vista **fonético** la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación clara entre los signos cotejados **GUILIA** solicitada / **GIULIA** inscrita. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, los signos se diferencian únicamente en una de sus letras **UI** (solicitada)-**IU** (inscrita), el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo imperfecto de los mismos, aumentando el riesgo de confusión. De manera, que suenan y se vocalizan igual, salvo el término "**JOYAS ;Creaciones que provocan suspiros!**", que es como se indicó un término de uso común.

En el campo **ideológico**, los signos confrontados son vocablos de fantasía, pues lingüísticamente no tienen significado. No obstante, su gran parecido **GUILIA** solicitada / **GIULIA** inscrita, provocan en el consumidor riesgo de confusión y asociación empresarial.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus incisos d) y e), determina que para que exista riesgo de confusión, además de la semejanza de los signos requiere que los productos que identifican sean de la misma clase o naturaleza o que

a pesar de ser de distinta clase se puedan asociar o relacionar. Esto debido al principio de especialidad, mismo que es inherente a la marca.

Como dice Fernández-Novoa:

«La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.» (**Fernández-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23**)

Una vez determinada la similitud de los signos es necesario determinar si los productos pretendidos por la marca solicitada son idénticos, de una misma naturaleza o están relacionados con los productos que distingue el signo registrado. La **marca solicitada distingue** en clase 14 de la nomenclatura internacional, “metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, artículos de joyería, incluidos los artículos de bisutería, los gemelos de camisa, los alfileres de corbata, los pasadores de corbata, los llaveros y los dijes para llaveros, los dijes en cuanto a artículos de joyería, los joyeros, las partes constitutivas de artículos de joyería y relojería, por ejemplo, los cierres y las perlas para joyería, los resortes de reloj, los cristales de reloj” (folios 1 a 2 del expediente principal), y los **productos que protege la marca inscrita**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa de cuero de imitación, ropa de cuero, ropa para automovilistas, ropa para motociclistas, ropa para ciclistas, ropa para uso deportivo, prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, vestidos, batines, prendas de vestir, bandanas [pañuelos para el cuello], gorras [artículos de sombrerería], boinas, ropa interior, batas [guardapolvos], ligeros, calzado, zapatillas de deporte, medias, calcetines, bragas, camisas de manga corta,

camisas, sombreros, abrigos, cinturones [prendas de vestir], pantis, sombreros, orejeras [prendas de vestir], ajuares para bebé [prendas de vestir], trajes [vestuario], ropa de playa, disfraces [trajes], corbatas, cintas para la cabeza, fulares, sudaderas, chaquetas, faldas, guantes [prendas de vestir], abrigos impermeables, ropa de confección, prendas de punto, jerseys [prendas de vestir], calentadores de piernas, camisetas de deporte, prendas de mediería, suéteres, pelerinas, antifaces para dormir, pantalones largos, parkas, pijamas, pulovers, sandalias de baño, calzado, pantuflas de baño, zapatillas de gimnasia, calzado de plaza, zapatillas de deporte, chales, fajas [bandas], botas de media pierna, botas, camisetas [de manga corta], conjuntos de vestir, viseras [artículos de sombrerería]”, es decir los artículos de los signos tienen un mismo propósito o destino, sea el de vestir a las personas. Por un lado, la vestimenta principal como son prendas de vestir, calzado, sombrerería, etcétera, y los accesorios como artículos de relojería, artículos de joyería, incluidos los artículos de bisutería, los gemelos de camisa, los alfileres de corbata, los pasadores de corbata, etcétera, en una u otra medida se complementan van dirigidos al mismo sector de mercado y más que esos tienen un mismo fin.

De acuerdo a lo anterior, los productos de la clase 14 solicitados están estrechamente relacionados con los productos de la clase 25 de la marca inscrita, en el sentido de que los consumidores podrían considerarlos accesorios de las prendas de vestir, calzado, sombrerería, etcétera. Es razonable que una parte significativa del público considere tales productos "accesorios complementarios", porque se coordinan estrechamente con las prendas de vestir calzado, sombrerería, etcétera y cabe la posibilidad de que sean distribuidos por las mismas empresas o empresas relacionadas. Además, estos productos pueden hallarse en las mismas tiendas o comercios. Los clientes pueden creer que la empresa responsable de la producción de ambos productos es la misma, lo que genera el riesgo de confusión mediato, dado que suponga el consumidor que ambos poseen un origen empresarial común.

En el caso concreto, no solo se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica y comercio solicitada con la marca de fábrica y comercio inscrita, sino también que los productos de uno y otro signo se relacionan entre sí, ya que tienen un mismo propósito o destino. Por lo que estima este Tribunal que, de permitirse la inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), e) y d) de su Reglamento. Por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Lidia Guisselle Mora Monge, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **GUILIA JOYA DE DIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:18:06 horas del 30 de noviembre de 2018, la cual en este acto se **confirma**, denegándose la inscripción del signo solicitado.

Partiendo de lo expuesto, y tomando en consideración los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, debemos señalar, que respecto, a que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, permite la coexistencia de signos idénticos cuando sean productos o servicios diferentes. Al respecto, es necesario señalar a la apelante que bajo el principio de especialidad marcaria los signo pueden coexistir, siempre que los productos sean diferentes, situación que no ocurre en el presente caso, porque los productos que pretende amparar el signo solicitado en clase 14 de la nomenclatura internacional, tienen una misma finalidad y destino que los que protege la marca inscrita en clase 25 de la nomenclatura internacional, sea el de vestir personas, tal y como se indicó líneas arriba. Por lo que no lleva razón la parte cuando manifiesta que la joyería no se debe asociar a la vestimenta como accesorio de la misma.

En lo concerniente, sobre que la empresa FCA ITALY S.P.A. se dedica a comercializar productos y servicios de vehículos, partes de vehículos, accesorios de vehículos, y arquitectura de ensamblaje, no es procedente, porque afirmar que la empresa indicada protege

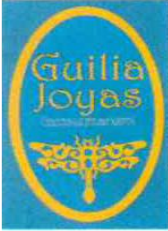
este tipo de productos y servicios de vehículos no consta en el expediente documentación que sirva de fundamento para decir que bajo la marca registrada se ampara tales productos y servicios.

Respecto, al agravio que expone la apelante, sobre que el Registro establece, que GUILIA JOYAS, invierte las letras “ui”, e indica que siempre se han identificado como GUILIA. Si bien se identifica como GUILIA, no puede este Tribunal dejar de lado, que estamos en presencia de un cotejo marcario, donde gráficamente la única diferencia entre **GUILIA** solicitada / **GIULIA** inscrita, radica en las letras **UI** (solicitada)-**IU** (inscrita), el consumidor tendrá el recuerdo imperfecto de los mismos, porque la distinción no es suficiente, siendo que el consumidor observa a golpe de vista los signos sin detenerse a realizar un examen pormenorizado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la señora Lidia Guisselle Mora Monge, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **GUILIA JOYA DE DIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:18:06 horas del 30 de noviembre del 2018, la cual en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 14 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, 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**-.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

