

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2017-0075-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “PF”

PFIP INTERNATIONAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-08445)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0368-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del veintiséis de julio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Caimán, con domicilio y establecimiento comercial /fabril 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Gayman KY1-9005, Islas Caiman, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:52:49 horas del 22 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de agosto del dos mil dieciséis, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, solicitó al Registro la inscripción del signo “**PF**” como marca de fábrica y comercio, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “prendas de vestir, a saber, camisetas, pantalones cortos (shorts), sudaderas, buzos, chaquetas y sombreros”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 14:52:49 horas del 22 de noviembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** Rechazar la marca solicitada para inscripción [...]”, para los productos de la clase 25, pues posee similitudes gráficas y fonéticas con el signo inscrito y los productos que protegen son iguales en clase 25

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de diciembre del dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro, en resolución dictada a las 09:25:19 horas del 25 de enero del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 09:25:20 horas del 25 de enero del 2017, 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 la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PRETTY FORM PF**, la marca de fábrica y comercio “**PRETTY FORM PF (diseño)**” registro número 222368, desde el 2 de noviembre del 2012, vigente hasta el 2 de noviembre del 2022 la cual protege y distingue en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, “vestuario, calzado

y sombrerería”. (folio 18 del legajo de apelación).

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 “**PF**” para proteger en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, “prendas de vestir, a saber, camisetas, pantalones cortos (shorts), sudaderas, buzos, chaquetas y sombreros.”

El Registro de la Propiedad Industrial le indica a la empresa solicitante, que en la publicidad Registral se encuentran inscritas la marca de fábrica y comercio **PFG** registro 233144, en clase 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de fábrica y comercio “**PRETTY FORM PF (diseño)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PRETTY FORM INC.** Manifiesta, que con respecto al impedimento señalado en la prevención de fondo del 6 de setiembre del 2016, en relación a la marca **PFG**, no existe riesgo de confusión con el signo solicitado, por lo que la resolución se fundamenta en la existencia del registro 222368 de la marca “**PRETTY FORM PF**”

Consecuencia de lo anterior, el Registro rechaza la inscripción del signo solicitado, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **PRETTY FORM PF (diseño)**, por cuanto posee similitudes gráficas y fonéticas con el signo inscrito y los productos que protegen son iguales en la clase 25. Lo que podría causar un inminente riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio. Se fundamenta en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La parte solicita revocatoria con apelación en subsidio. El Registro mediante la resolución de folio 28 del expediente principal le declara extemporánea la revocatoria, manteniendo en todos sus extremos el criterio emitido en la resolución que se apela y por resolución de folio 29 le admite el recurso de apelación.

En primer lugar aduce el apelante que la empresa que representa se dedica a brindar servicios a través de gimnasios y presenta alguna prueba para ello. Con lo que se elimina la supuesta similitud hacia el consumidor promedio en cuanto al signo inscrito, ya que se realiza un distingue especial que no permite confusión.

Indica que entre la marca pretendida y la inscrita PRETTY FORM no hay similitud gráfica ni ideológica.

El apelante hace referencia a un voto del tribunal, el cual utiliza como fundamento para decir que las marcas son diferentes, y que existe poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir el signo pretendido con el inscrito.

CUARTO. En el caso concreto, se presenta para su registro el signo “PF” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 PRETTY FORM **PF (diseño)**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que se conforma de tres palabras, las cuales están escritas en una tipografía especial. La marca solicitada **PF** en clase 25, es denominativa, se compone de las letras **PF**. Desde el punto de vista **gráfico o visual**, la marca solicitada incluye en su composición gramatical las letras **PF** de la marca inscrita. Si bien desde la óptica gráfica o visual la marca registrada dentro de su conjunto marcario posee la frase PRETTY FORM podría llevar al consumidor medio a creer que estos tienen el mismo origen empresarial, pues ambas comparten las letras **PF**.

Desde la perspectiva **fonética o auditiva**, en cuanto a las letras **PF**, su sonido resulta sumamente parecido, por lo que una y otra marca resultan semejantes respecto a esas letras.

Por otra parte, dentro del contexto **ideológico o conceptual**, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba las letras **PF** evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este los relacionaría de manera directa con los productos que comercializa la titular del registro inscrito PRETTY FORM **PF**.

De acuerdo a lo señalado, no se acoge el alegato de la empresa recurrente cuando aduce que no existe similitud gráfica e ideológica entre los signos solicitado e inscrito.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relaciones. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos,

en el sentido que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Sintetizando, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica y comercio inscrita PRETTY FORM **PF** protege: “**vestuario, calzado y sombrerería**” (folio 18 del legajo de apelación), y el signo propuesto **PF** pretende la protección de: “**prendas de vestir, a saber, camisetas, pantalones cortos (shorts), sudadera, buzos, chaquetas y sombreros**” folio 1 del expediente principal), tal y como se desprende los productos se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados, en tiendas, almacenes, supermercados, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud que del análisis efectuado, este tribunal estima que el signo propuesto para registro **PF** en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, presentado por la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la similitud contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar con relación al registrado, procediendo su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los signos a), c), d), e) y f) de su Reglamento.

De lo expuesto, este Tribunal considera que el apoderado de la empresa apelante no lleva razón cuando aduce que su representada se dedica a brindar servicios a través de gimnasios. Pero tratándose de encontrar y proponer alguna diferencia entre los productos que se protegen y buscar que se aplique el principio de especialidad, esta Instancia estima procedente señalar que, del

análisis realizado en el considerando cuarto de esta resolución, se logra determinar que el signo propuesto es en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el distintivo marcario que le opuso de oficio el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito en la misma clase internacional. Por lo que cabe recordar al representante de la recurrente que los productos que se pretenden proteger y comercializar por parte de su mandante son de la misma naturaleza de los que protege el signo inscrito, ya que ambos van dirigidos a “vestimenta”, se encuentran dentro de la misma línea de productos que se comercializan, en tiendas, almacenes y supermercados, sea, dentro de la misma actividad comercial, pues como puede apreciarse en la lista de productos de la solicitada no se hace distingo alguno. Además, recuérdese que el riesgo de asociación se da por signos iguales o similares que protegen productos iguales o similares. En este caso tanto la denominación como productos son similares.

Respecto a la referencia que hace el apelante en cuanto a un voto de este Tribunal, el mismo no es aplicable al caso que se discute, porque los productos que pretendía proteger la marca solicitada y los que amparaba el signo inscrito, son diferentes, lo que no ocurre en el de marras, en razón de lo señalado líneas atrás.

De acuerdo a lo indicado, se determina que la marca propuesta carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica, fonética e ideológica con el ya registrado, existiendo conforme a inciso c) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, 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.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:52:49 horas del 22 de noviembre del 2016, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PF**”

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 las consideraciones y citas normativas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:52:49 horas del 22 de noviembre del 2016, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PF”** 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33