

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0168-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CARBEC KID ´S”

FORTALEZA ZONA LIBRE, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-11187)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0423-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de **FORTALEZA ZONA LIBRE, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Calle 16, avenida Roosevelt, Zona Libre de Colón, Provincia de Colón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:04 horas del 2 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2017, el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “**CARBEC KID ´S**” para proteger y distinguir: “*camisas, camisetas, chaquetas, chalecos, sudaderas, abrigos, camisetas –t, camisetas-v, sacos, blusas, chompas, pantalones, pantalones de mezclilla (jeans), bermudas, pantalones cortos (shorts), pantaletas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisonos y batas de dormir para damas largos y cortos, vestidos de baño para niños, niñas, damas y caballeros los*

accesorios para éstos comprendidos dentro de la clase, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas”, en clase 25 internacional. Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2017 (visible a folio 8) limita la lista de protección a: “camisas, camisetas, chaquetas, chalecos, sudaderas, abrigos, camisetas –t, camisetas-v, sacos, blusas, chompas, pantalones, pantalones de mezclilla (jeans), bermudas, pantalones cortos (shorts), pantaletas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas largos y cortos, vestidos de baño para niños, niñas, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:37:04 horas del 2 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, licenciado **Montero Sequeira**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se

encuentra inscrita la marca “**CARVEN**” bajo el registro **No. 52336** a nombre de **CARVEN LATINOAMERICA INC.**, vigente desde el 31 de mayo de 1977 y hasta el 31 de mayo de 2027, para proteger y distinguir: “*vestuario, además botas, zapatos y pantuflas*”, en clase 25 de nomenclatura internacional (folio 4).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de “**CARBEC KID’S**” por dos razones. Una de ellas, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al considerar que existen similitudes con otro signo inscrito que pueden generar un riesgo de confusión y de asociación en los consumidores y la otra, porque transgrede el inciso j) del artículo 7, ya que el listado de productos a proteger no solo se refiere a artículos para niños sino a ropa y calzado para otros sectores de la población, y siendo que su denominativo hace relación directa a niños (*kid’s*), resulta en engañoso, ya que puede hacer creer al consumidor que se trata de ropa solo para niños cuando en realidad no es así.

En su escrito de expresión de agravios (visible a folios 36 a 42), el licenciado **Montero Sequeira** solicita nuevamente una limitación a la lista de los productos a proteger, para que se lea: “*camisas, camisetas, chaquetas, chalecos, sudaderas, abrigos, camisetas -t, camisetas-v, sacos, blusas, chompas, pantalones, pantalones de mezclilla (jeans), bermudas, pantalones cortos (shorts), pantaletas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, enaguas, fajas, camisones y batas de dormir de dormir largos y cortos, vestidos de baño todo para niños y niñas, y los accesorios para éstos comprendidos dentro de la clase, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas, todo lo anterior limitado*”

a prendas para niños” Agrega que el análisis debe hacerse de acuerdo a la teoría de la “visión de conjunto”, sin desintegrar cada una de las unidades que compone su marca, examinándola como un todo indivisible, sea como “CARBEC KID´S”, el cual es un término de fantasía producto de la creatividad de su titular y por ello suficientemente distintivo para ser protegido como derecho marcario. Con fundamento en lo anterior, el recurrente solicita se ordene continuar con el trámite de su signo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas deben crearse de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de comprar el producto o utilizar el servicio que quiere o necesita, por ello deben constituirse de la forma más transparente posible, a efecto de que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y el producto o servicio a proteger. Esa nitidez, transparencia y claridad es lo que resguarda la Ley marcaria.

En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo propuesto resultaba engañoso respecto de la lista de protección indicada inicialmente, con lo cual violentaba lo dispuesto en el inciso j) del **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque su denominativo alude en forma directa a niños (*kid´s*). En razón de ello, el apelante procedió a limitar aún más su objeto de protección a ciertos artículos que son exclusivamente para niños.

Al respecto considera este Tribunal que; de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Marcas, resulta admisible esta limitación en esta etapa del proceso, máxime que a folio 42 vuelto se verifica el pago de la tasa correspondiente de 25 dólares.

Por otra parte, el segundo motivo de irregistrabilidad del signo CARBEC KID´S, que fuera analizado por la autoridad registral, se refiere a la afectación a derechos de terceros, en razón de que la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a otro titular y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que con él se

ofrecen en el mercado.

En este sentido, en el artículo 8 de la Ley de Marcas se configuran; dentro de otras prohibiciones, que el signo solicitado no debe ser idéntico o similar a otro ya registrado, o en trámite de registro, por un tercero si 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 casos, cuando se pueda causar confusión al público consumidor.

Para determinar esa similitud, el **artículo 24** del Reglamento a la Ley de Marcas establece algunas reglas para comparar signos, siendo que en el caso bajo estudio nos interesan específicamente sus incisos a), b), c) y e):

“**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;

(...)

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...”

Alega la parte interesada que su signo es de fantasía y que debe analizarse con una visión de conjunto. Advierte este Tribunal que efectivamente así lo hizo el Registro. Bajo esa visión

las marcas son similares, porque la palabra “*Kid’s*” no le abona ninguna diferencia con respecto a la inscrita, únicamente informa que va dirigida a un sector específico de la comunidad que son los niños, es decir: este término señala que se trata de la línea para niños de la marca “*CARBEC*”; que además de ser la parte preponderante, resulta muy similar a la inscrita: “*CARVEN*”.

Bajo ese razonamiento, **dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias**, las marcas son fonética y ortográficamente similares porque si observamos el signo inscrito: “*CARVEN*”, respecto del propuesto “*CARBEC KID’S*”, resulta evidente que la partícula “*KID’S*” no introduce ninguna diferencia significativa, por lo que tampoco el consumidor captará alguna divergencia entre ellos.

Aunado a lo anterior, al **comparar los productos** a que refieren las marcas, es indudable que ambas protegen productos iguales y similares en la clase 25: ropa y calzado, de modo que podría conllevar a un riesgo de confusión y asociación empresarial, dado que el consumidor no tendrá la oportunidad de diferenciarlas y creará que provienen del mismo origen empresarial: porque se trata de la línea infantil de la marca inscrita. Por ello no pueden coexistir en el mercado, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante, y por esto deben rechazarse los agravios en que sustenta el apelante su recurso.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto no es inscribible porque violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de **FORTALEZA ZONA LIBRE, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:04 horas del 2 de marzo de 2018, la cual se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de **FORTALEZA ZONA LIBRE, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:04 horas del 2 de marzo de 2018, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca “**CARBEC KID’S**” que ha solicitado. 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