

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0085-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA

INDUSTRIAS CARICIA DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8084)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0460-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y nueve minutos del siete de agosto del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, abogado, cédula de identidad 1-0433-0939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS CARICIA DE C.V.**, sociedad organizada y existente según las leyes del Salvador, con domicilio en Blvd. del ejército Nacional Km 4.5, Soyopango, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:46:36 horas del 21 de noviembre del 2019.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de agosto de 2019 el abogado José Antonio Muñoz Fonseca en representación de la empresa **INDUSTRIAS CARICIA DE C.V.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica



y comercio para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional: vestido, calzado y sombrerería.

Mediante resolución dictada a las 10:46:36 horas del 21 de noviembre del 2019 el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca solicitada, por derechos de

terceros, al encontrarse inscrita la marca de fábrica  registro 223667, en clase 25 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa SOCIÉTÉ AIR FRANCE; por cuanto consideró que al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, podría generar confusión con el signo registrado y los productos protegidos:.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de diciembre de 2019, el abogado José Antonio Muñoz Fonseca en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio e indicó:

- 1.- Su mandante comercializa sus productos en tiendas identificadas con la marca mixta AF ACTION FORCE, tal y como se puede observar en la imagen que adjunta.
- 2.- La marca registrada a nombre de Société Air France protege productos que están destinados a ser comercializados en los aviones de la línea Air France, compañía que ofrece el servicio denominado “La Boutique”, que consiste en ventas a bordo libres de impuestos, tal como se aprecia de su página web. Por lo que los productos de una y otra compañía nunca serán ofrecidos en un mismo espacio físico y el consumidor no tendrá riesgo de confusión.
- 3.- Los signos enfrentados difieren gráfica, fonética e ideológicamente. La distinción radica en las palabras ACTION FORCE, y únicamente coinciden en las letras AF, que en la marca

inscrita refieren a Air France y en la propuesta, al concepto *action force*, aunado a que la marca inscrita se compone de dos letras y la propuesta de dos letras y dos palabras.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se

encuentra vigente al 17 de diciembre del 2022, la marca de fábrica  registro 223667 a nombre de Soci t  Air France, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: vestuario, calzado, sombrerer a, trajes de ba o, trajes para nadar, bandas, bandas para la cabeza, baberos no de papel, overoles, gorros y/o tocados (sombbrero a), gorras, tiradores (prendas de vestir), pantalones, cinturones, batas, su teres, sombreroes, calcetines, pantuflas tipo calcetines, calzado para playa, botas para deportes, camisas, enterizos, lencer a, trajes, trajes para mascaradas, orejeras, corbatas, ropa interior, bandas para vestir, bufandas, guantes, chalecos, ropa impermeable, faldas, uniformes, abrigos, pantalones de vestir, sobretodos, parkas, pul veres, pijamas, vestidos, sandalias, calzoncillos, delantales, uniformes, chaquetas, ropa deportiva, viseras, camisas deportivas (t-shirts), jerseys, pul veres (folios 8 y 9 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resoluci n.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.  nicamente existe y se admite para su valoraci n y dictado de la presente resoluci n, el certificado de la marca de f brica visible a folios 8 y 9 del expediente principal.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensi n que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa y a efecto de resolver su sustento, necesariamente se debe hacer un cotejo de los signos distintivos. Este cotejo se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de marcas citada y el artículo 24 de su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002. En este sentido es necesario dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado es o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y además, el riesgo que se podría presentar, en el sentido de que el consumidor llegue a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa titular del solicitado.

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. El objetivo fundamental del sistema marcario es: “proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores” (artículo 1 de la Ley de marcas).

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

Solicitada

Marca de fábrica y comercio



Registrada

Marca de fábrica



Ambas en **clase 25**, la solicitada para: vestido, calzado y sombrerería y la registrada para: vestuario, calzado, sombrerería, trajes de baño, trajes para nadar, bandas, bandas para la

cabeza, baberos no de papel, overoles, gorros y/o tocados (sombrerería), gorras, tiradores (prendas de vestir), pantalones, cinturones, batas, suéteres, sombreros, calcetines, pantuflas tipo calcetines, calzado para playa, botas para deportes, camisas, enterizos, lencería, trajes, trajes para mascaradas, orejeras, corbatas, ropa interior, bandas para vestir, bufandas, guantes, chalecos, ropa impermeable, faldas, uniformes, abrigos, pantalones de vestir, sobretodos, parkas, pulóveres, pijamas, vestidos, sandalias, calzoncillos, delantales, uniformes, chaquetas, ropa deportiva, viseras, camisas deportivas (t-shirts), jerseys, pulóveres.

Desde el punto de vista gráfico se determina que entre los signos cotejados existen diferencias a nivel visual para distinguirlas fácilmente.



Obsérvese que la primera y que corresponde al signo propuesto es una marca mixta, conformada de varios elementos y la cual describe el solicitante a folio 2 del expediente, de la siguiente manera:

La marca consiste en las letras A y F y una estrella recortada en un extremo; las letras están seccionadas en el centro, son de tipografía especial, todos los elementos que componen la marca son de color negro, debajo de la misma la palabra “ACTION FORCE” en color negro y tipografía especial, traducido al español como “fuerza de acción”.

De ello se desprende que, aunque los signos cotejados coinciden en el empleo de las letras “A y F”, estos elementos aunque preponderantes en la denominación solicitada y contenidos en el signo inscrito, no son únicos en el denominativo propuesto y ante el empleo de otros aditamentos estos difieren entre sí, por cuanto la tipografía y el diseño empleado en la marca propuesta no se ven ni se perciben de la misma manera que la del contenido de la marca inscrita que utiliza solo las letras “A y F”, aunado a que la frase empleada **ACTION**

FORCE también le proporciona un grado alto de diferenciación que salta a la vista y que en conjunto con el diseño de la estrella recortada induce a que se perciba y permanezca grabado en la psiquis del consumidor.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, pues diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados. Pero, no solo se realiza el cotejo gráfico, sino que se debe valorar aun el fonético e ideológico, así como los productos a proteger y el sector comercial al que van dirigidos.

Así las cosas, tal y como se indicó *supra*, la marca solicitada, a diferencia de la inscrita, está conformada por una combinación de elementos denominativos y gráficos, lo que la convierte en una marca mixta de prevalencia denominativa; aunque gráficamente comparten las letras A y F que es el factor tópico en ambas, las demás diferencias gráficas incluyendo el diseño, le otorgan aptitud distintiva.

Desde el punto de vista fonético, si bien la pronunciación de estos elementos A y F es idéntico no podemos obviar el contenido de la frase empleada ACTION FORCE (fuerza de acción), lo cual le proporciona una marcada diferenciación entre los signos enfrentados, composición que, con los demás elementos en conjunto, le dan la distintividad necesaria. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y el recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo y diferenciará ambas marcas sin mayor esfuerzo.

Ahora bien, desde el punto de vista ideológico tampoco se observan semejanzas en tanto el signo inscrito es una denominación de fantasía y el solicitado contiene la denominación ACTION FORCE, la cual le permite al consumidor distinguirla.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial; como se pudo determinar no existen similitudes desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico que puedan inducir a los consumidores a confusión y asociación empresarial entre los signos confrontados, porque gráficamente estos son disímiles.

En consecuencia, el signo solicitado cumple con las condiciones para ser inscrito, pues se trata de un signo que tiene la distintividad necesaria, que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto. Examinada en su



conjunto, la marca mixta propuesta cuenta con un diseño que le otorga la distintividad necesaria, lo que hace posible su coexistencia registral con el signo inscrito.

Así las cosas, y en tanto las marcas son disímiles y pueden coexistir en el mercado sin que genere riesgo de confusión y asociación empresarial para los consumidores, se hace innecesario realizar un cotejo de productos.

Con respecto a los agravios formulados por la empresa apelante, este Tribunal considera que efectivamente al signo objeto de denegatoria no le son aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas citada; tal y como se ha explicado antes, las marcas presentan diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico que las hacen susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado, por ello es posible su inscripción, pues la impresión de conjunto no le resta distintividad ni genera riesgo de confusión. La idea que plasma la

mente del consumidor es que se trata de marcas diferentes que el consumidor puede distinguir fácilmente, sin entender que comparten el origen empresarial.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:46:36 horas del 21 de noviembre del 2019, la cual se revoca, para que continúe con el trámite de inscripción de la marca de



fábrica y comercio **ACTION FORCE.** en clase 25 de la nomenclatura internacional solicitada, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS CARICIA DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:46:36 horas del 21 de noviembre del 2019, la que en este acto **se revoca**, para que continúe con el trámite de



inscripción de la marca de fábrica y comercio **ACTION FORCE.** en clase 25 de la nomenclatura internacional solicitada, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. Sobre lo decidido 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de

su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33