

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0205-TRA-PI-158-17

Solicitud de inscripción de la marca “LOFT”

ANNCO INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-873)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0526-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-818-430, en su condición de apoderado especial de la empresa **ANNCO INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 7 Times Square, New York, New York 10036, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:29 horas del 31 de enero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de enero de 2014, el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición y calidades dichas, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios **“LOFT”** para proteger y distinguir: *“presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; publicidad; publicidad por correspondencia; decoración de vitrales de tiendas, asistencia en la dirección de negocios, agencias de importación y exportación; promoción de ventas para terceros; servicios de abastecimiento para terceros (abastecimiento de productos y servicios otras empresas); servicios de tiendas minoristas y ventas al por menor en línea; dirección de*

negocios; administración y manejo de negocios; trabajos de oficina; servicios de venta al por menor, servicios de venta por catálogo por correo; servicios de venta al por menor, servicios de venta por catálogo por correo, servicios de venta al menor en línea, todo de ropa, calzado, sombrerería, accesorios para vestir, bolsas, bolsas de mano, artículos de cuero, mochilas, accesorios pequeños de cuero, billeteras, anteojos para sol y lentes, gafas, joyería, relojes, accesorios para el cabello, cosméticos, artículos de tocador, fragancias, productos para el baño, productos para el cuidado personal, productos para el cuidado de la piel, muebles para el hogar, papelería, artículos de regalo, incentivos al consumidor, programas de recompensa y lealtad en relación con todos los bienes antes indicados; servicios de tarjetas de lealtad incluyendo programas de lealtad para clientes” en clase 35 internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las 15:45:29 horas del 31 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial 8 de febrero de 2017, el licenciado **Weinstok Mendelewicz**, en la representación dicha recurrió la resolución final citada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 8 de mayo de

2012 y vigente hasta el 8 de mayo del 2022, la marca de servicios “**SKYLOFTS (DISEÑO)**”, bajo el registro **218433**, en **clase 35** internacional, propiedad de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, la cual protege y distingue: *“publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina. Servicios de tienda al por menor; galerías de arte; emisión de certificados de regalo los cuales pueden entonces ser redimidos por productos o servicios; brindar instalaciones para reuniones y convenciones empresariales; brindar información en el área de ventas mediante la internet; servicios de clubes de clientes para jugadores de casinos en el área de un programa de premiación a la lealtad de clientes del casino; programas de premios de incentivos dirigidos a jugadores de casinos para promover la venta de productos y servicios de otros; administración de programas de incentivos de casinos para otros”* (folio 11 de legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 3 de mayo de 2012 y vigente hasta el 3 de mayo de 2022, la marca de fábrica “**SKYLOFTS (DISEÑO)**”, bajo el registro **218331**, en **clase 25** Internacional, propiedad de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, la cual protege y distingue: *“prendas de vestir, artículos de sombrerería; calzado”* (folio 19 de legajo de apelación)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 4 de mayo del 2012 y vigente hasta el 4 de mayo del 2022, la marca de fábrica y comercio “**SKYLOFTS**”, bajo el registro **218349**, en **clase 25** internacional, propiedad de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, la cual protege y distingue: *“prendas de vestir, artículos de sombrerería; calzado”* (folio 21 de legajo de apelación)

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 23 de mayo del



2011 y vigente hasta el 23 de mayo del 2021, la marca de fábrica y comercio bajo el registro **209681**, en **clase 3, 14 y 25** internacional, propiedad de la empresa **CREACIONES VANTAGEE S.A. DE C.V.**, la cual protege y distingue: en clase 3 *“perfumería”*, en clase 14 *“joyería, bisutería, piedras preciosas”* y en clase 25 *“vestidos, calzados, sombrerería”* (folio 13 de legajo de apelación).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**LOFT**” en clase 35 al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, tal como se desprende de su análisis y cotejo con los signos registrados, producto de lo cual determinó que el solicitado se encuentra contenido en su totalidad en los inscritos previamente a favor de otros titulares. Aunado a ello, todos los signos confrontados buscan proteger y distinguir similares productos y servicios, lo cual es susceptible de provocar confusión por asociación empresarial, transgrediendo así el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente; en escrito presentado ante este Tribunal el 6 de julio de 2017, argumenta que la marca “**LOFT**” es reconocida para ropa, zapatos y accesorios de vestir a precios accesibles, íntimamente ligada con la famosa y reconocida marca ANN TAYLOR. Agrega que la marca SLYLOFTS identifica un hotel lujoso de la cadena MGM Grand en Las Vegas y que los otros signos citados en la resolución que apela no deben ser tomados en consideración porque, al aplicar el principio de especialidad, no afectan su solicitud. Señala que al comparar ambos signos se evidencian diferencias y aunque los productos y servicios de uno y otros se encuentran en la misma clase, resultan fácilmente distinguibles por lo que no es posible confundir los servicios de un hotel y su logo con los de tiendas minoristas. De este modo, el recurrente invoca el principio de especialidad marcaria indicando que pueden coexistir en el mercado porque los productos a que se refieren no están relacionados entre sí, por lo que solicita declarar con lugar su apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 8 de la Ley de Marcas, 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 distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (**inciso a**). Y 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.

Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este orden de ideas, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión....”

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”

Dado lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado por ANNCO, Inc., toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación, en virtud de que protegería productos similares a los previamente inscritos a favor de otro titular, los cuales ya cuentan con el amparo que la publicidad registral les confiere. Siendo que, de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a su titular.

Observa este Órgano de Alzada que el apelante fundamentó su recurso únicamente respecto del signo “**SKYLOFTS (DISEÑO)**” que es propiedad de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, indicando que éste protege un hotel y que en razón de ello no existe riesgo alguno de producir confusión o asociación empresarial, lo cual no es cierto, toda vez que los signos “**SKYLOFTS (DISEÑO)**” inscritos a nombre de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, con registros 218433, 218331 y 218349, protegen entre otros los *servicios de tienda al por menor, prendas de vestir, artículos de sombrerería y calzado*. Asimismo el signo



inscrito bajo el registro **209681** a favor de la empresa **CREACIONES VANTAGEE S.A. DE C.V.** se refiere a *“perfumería, joyería, bisutería, piedras preciosas, vestidos, calzado y sombrerería”*

No obstante, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de “**LOFT**” en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, porque determinó que existe similitud con varios registros anteriores que contienen en su totalidad el denominativo pretendido por la empresa **ANNCO INC.**, lo cual es compartido por este Órgano de Alzada y por ello no resultan de recibo los agravios del apelante.

Visto lo anterior, al realizar el análisis comparativo entre la marca a registrar y las registradas previamente, no puede este Órgano Colegiado resolver de modo distinto de como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial y por ello avala el amplio cotejo realizado en la resolución venida en alzada (visible a folio 63 del expediente) en la cual se confronta el signo propuesto con cada uno de los signos inscritos, determinándose claramente que en todos ellos el elemento caracterizante y distintivo es “**LOFT**” y en consecuencia resulta evidente que; tal como indicó esa autoridad registral, el distintivo solicitado está incluido en los signos inscritos por titulares diferentes.

Tanto desde el punto gráfico como fonético e ideológico, la presencia de la expresión “**SKY**” y el elemento figurativo que contienen los signos inscritos, no vienen a trazar una diferencia tal

que la individualice plenamente con respecto a la denominación que conforman los signos registrados, ya que como se indicó el elemento central y distintivo de todas esas marcas es “**LOFT**”.

El término “**IT**”, que en inglés significa “*eso*”, no hace más que resaltar el término central “**LOFT**”. De igual forma, el término “**SKY**” que significa “*cielo*” en inglés tampoco agrega alguna diferencia, ya que unido al término “**LOFT**” no hace más que resaltar que se trata de un “*desván en el cielo*”, por lo que siempre gira alrededor del elemento distintivo “**LOFT**”, el cual, tal como se indicó significa *desván*.

De igual forma, con respecto a la marca “**LOF**”, que no presenta la letra “**T**” final, se determina una similitud ya que el término “**LOF**” no tiene significado, pero se pronuncia y se escribe de forma muy similar a “**LOFT**”, por lo que el consumidor podrá fácilmente asociar ambas marcas alrededor de lo denominativo “**LOFT**”.

Comprobada la similitud de las marcas en cotejo procede entonces hacer el estudio de los productos a que se refieren. Siendo que, con el signo propuesto se pretende proteger y distinguir, entre otros, los servicios de *presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; publicidad por correspondencia; asistencia en la dirección de negocios, agencias de importación y exportación; promoción de ventas para terceros; servicios de abastecimiento para terceros (abastecimiento de productos y servicios otras empresas); servicios de tiendas minoristas y ventas al por menor en línea; dirección de negocios; administración y manejo de negocios; trabajos de oficina; servicios de venta al por menor, servicios de venta por catálogo por correo; servicios de venta al por menor, servicios de venta por catálogo por correo, servicios de venta al menor en línea, todo de ropa, calzado, sombrerería, accesorios para vestir, bolsas, bolsas de mano, artículos de cuero, mochilas, accesorios pequeños de cuero, billeteras, anteojos para sol y lentes, gafas, joyería, relojes, accesorios para el cabello, cosméticos, artículos de tocador, fragancias, productos para el baño, productos para el cuidado personal, productos para el cuidado de la piel, muebles para*

el hogar, papelería, artículos de regalo, incentivos al consumidor, programas de recompensa y lealtad en relación con todos los bienes antes indicados; servicios de tarjetas de lealtad incluyendo programas de lealtad para clientes” en clase 35 internacional.

Y los inscritos protegen: el registrado con **218433**: *“publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina. Servicios de tienda al por menor; galerías de arte; emisión de certificados de regalo los cuales pueden entonces ser redimidos por productos o servicios; brindar información en el área de ventas mediante la internet; servicios de clubes de clientes para jugadores de casinos en el área de un programa de premiación a la lealtad de clientes del casino; programas de premios de incentivos dirigidos a jugadores de casinos para promover la venta de productos y servicios de otros; administración de programas de incentivos de casinos para otros” en clase 35 internacional.*

Asimismo, los registrados con **218331 y 218349**, protegen: *“prendas de vestir, artículos de sombrerería; calzado” en clase 25 Internacional. Y el registro 209681 protege y distingue: “perfumería” en clase 3; “joyería, bisutería, piedras preciosas” en clase 14 y “vestidos, calzados, sombrerería” en clase 25.*

De este modo, al realizar esta comparación se evidencia que el objeto de protección de los signos confrontados es similar, toda vez que se trata de productos y servicios de igual naturaleza y que guardan una estrecha relación.

Finalmente, el aspecto de que la marca solicitada sea o no notoria, o famosa, no es relevante en este caso, únicamente lo sería si fueran cuestionados los derechos marcarios inscritos, los cuales, al tener su registro vigente deben de ser protegidos de un eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación al artículo 8, incisos a) y b) de la ley de cita.

Consecuencia de todo lo expuesto, este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Uri Weinstock Mendelewicz**, en representación de la empresa **ANNCO INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:29 horas del 31 de enero de 2017, la que en este acto 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Uri Weinstock Mendelewicz**, en representación de la empresa **ANNCO INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:29 horas del 31 de enero de 2017, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro de la marca “**LOFT**” en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora