
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0273-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: ANACAPRI

AREZZO INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10627)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0610-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del primero de octubre de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **María Laura Valverde Cordero**, vecina de San José, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1331-0307 apoderada especial de **AREZZO INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil con domicilio y establecimiento comercial, fabril y de servicios en Rua Fernandes Tourinho n° 147, sala 402 Savassi, código postal 30112-000, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:39 horas del 5 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María Laura Valverde Cordero**, apoderada especial de **AREZZO INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, presentó

solicitud de inscripción de la marca **ANACAPRI** como marca denominativa de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional: manguitos para las manos, zapatos o sandalias de esparto; botines; dispositivos antideslizantes para calzado; marcos de sombreros [esqueletos] calcetería; delantales [ropa]; babero [excepto babero de papel]; bandanas [pañuelos para el cuello]; pantalones bermudas; punteras; Blazers [ropa]; estola de plumas; pantalones cortos; blazers [ropa]; bolsillos para ropa; gorras como sombrerería; botas de encaje; botas; botas de esquí; botas deportivas; botines; calentadores de cuello; zapatos de madera; calzado; talones para medias; pantis; bañadores; pantalones de baño; camisas; camisetas; parte superior de la bota; abrigos; capuchas [ropa]; sombreros de copa; chaquetas [ropa]; casullas; ropa interior larga; sombreros, sombreros de papel [ropa]; zapatillas; zapatillas de baño; fajas [ropa]; cinturones [ropa]; cinturones de dinero [ropa]; collares [ropa]; collares desprendibles; chalecos; chalecos [ropa]; chalecos(pesca); slips [ropa interior]; camisolas [para uso debajo de ropa]; corpiño, calzoncillos; bóxeres;calzones; ropa interior; Ajuar de bebé [ropa]; toca; corsés [ropa interior]; estolas de piel; ceñidores [ropa]; vinchas [ropa]; accesorios de metal para zapatos y botas; forros confeccionados; gabardinas [ropa]; botas de hule; parte superior del zapato; gorros (sombreros de lana); corbatas; gabachas; overoles; jerseys [ropa]; mallas [pantalones]; bufandas; lencería; guantes [ropa]; guantes de esquí; guantes sin dedos; prenda todo en uno [*jumpsuit*]; prendas de punto [ropa]; ropa de punto, manípulos; mantillas; tacones; sandalias; sandalias de baño; zapatos de fútbol; zapatos de playa; calzado deportivo; calzado de entrenamiento; ribete para botas y zapatos; viseras [sombreros] ; prendas para el aire libre [regattas]; sombrerería; pantalones largos.

En resolución dictada a las 10:58:39 horas del 5 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada para inscripción por derechos de terceros.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen la solicitante María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A, apeló la

resolución relacionada, indicando en su recurso de apelación que si bien la marca solicitada parece estar contenida en el signo inscrito, el elemento preponderante son las letras ZC, en conjunto con ZIVANACAPRI, y que este segundo elemento está en letra muy pequeña pero se puede identificar que se trata de dos palabras ZIVANA y CAPRI. Indica que el signo inscrito difiere totalmente de ANACAPRI que visto como dos vocablos sería ANA y CAPRI.

En cuanto al cotejo de los signos señala que estos no cuentan con la misma longitud, no comparten el mismo sonido inicial, la escritura no es similar y la marca pretendida es meramente denominativa, mientras que la inscrita es mixta y cuenta con un elemento preponderante: ZC. Indica que se trata de una combinación de nombres propios que comparten CAPRI, pero en su nombre inicial no son iguales: ANA en contraposición con ZIVANA, elementos que contribuyen a la diferenciación gráfica, fonética y auditiva de los signos.

Concluye que con las características de los signos confrontados queda demostrado que el consumidor promedio no realizará un vínculo empresarial entre el giro comercial de la empresa Quality Brands International Corp. y el de su representada, por lo que puede existir una coexistencia registral de los signos. Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



Registro 237510, vigente desde el 8 de agosto de 2014 hasta el 08 de agosto de 2024 para proteger y distinguir en clase 25 internacional: prendas de vestir, calzados y artículos de

sombrería, cuyo titular es QUALITY BRANDS INTERNATIONAL CORP. (folio 7 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente

resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de comercio indicado en los hechos probados.



Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según los siguientes incisos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos establece que se deben calificar las semejanzas entre los signos desde los puntos de vista **gráfico, fonético e ideológico** y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas permiten determinar si existe riesgo de confusión y asociación frente al consumidor que impida el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza entre los signos, es posible acudir al cotejo marcario. El Tribunal Registral Administrativo, en relación con lo anterior 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. [...] 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, *Voto 135-2005*, de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

MARCA SOLICITADA

ANACAPRI

En clase 25: manguitos para las manos, zapatos o sandalias de esparto; botines; dispositivos antideslizantes para calzado; marcos de sombreros [esqueletos] calcetería; delantales [ropa]; babero [excepto babero de papel]; bandanas [pañuelos para el cuello]; pantalones bermudas; punteras; Blazers [ropa]; estola de plumas; pantalones cortos; blazers [ropa]; bolsillos para ropa; gorras como sombrerería; botas de encaje; botas; botas de esquí; botas deportivas; botines; calentadores de cuello; zapatos de madera; calzado; talones para medias; pantis;

bañadores; pantalones de baño; camisas; camisetas; parte superior de la bota; abrigos; capuchas [ropa]; sombreros de copa; chaquetas [ropa]; casullas; ropa interior larga; sombreros, sombreros de papel [ropa]; zapatillas; zapatillas de baño; fajas [ropa]; cinturones [ropa]; cinturones de dinero [ropa]; collares [ropa]; collares desprendibles; chalecos; chalecos [ropa]; chalecos(pesca); slips [ropa interior]; camisolas [para uso debajo de ropa]; corpiño, calzoncillos; bóxeres;calzones; ropa interior; Ajuar de bebé [ropa]; toca; corsés [ropa interior]; estolas de piel; ceñidores [ropa]; vinchas [ropa]; accesorios de metal para zapatos y botas; forros confeccionados; gabardinas [ropa]; botas de hule; parte superior del zapato; gorros (sombreros de lana); corbatas; gabachas; overoles; jerseys [ropa]; mallas [pantalones]; bufandas; lencería; guantes [ropa]; guantes de esquí; guantes sin dedos; prenda todo en uno [*jumpsuit*]; prendas de punto [ropa]; ropa de punto, manípulos; mantillas; tacones; sandalias; sandalias de baño; zapatos de fútbol; zapatos de playa; calzado deportivo; calzado de entrenamiento; ribete para botas y zapatos; viseras [sombreros] ; prendas para el aire libre [regatas]; sombrerería; pantalones largos.

MARCA INSCRITA



En clase 25: prendas de vestir, calzados y artículos de sombrería

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como el inscrito comparten la denominación **ANACAPRI**; el solicitado es denominativo y la inscrita es mixta; además, el signo solicitado se encuentra contenido en el inscrito: **ANACAPRI – ZIVANACAPRI**.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como el inscrito

comparten la denominación **ANACAPRI** su pronunciación es muy similar, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico los signos no tienen similitud porque la palabra ANACAPRI y ZC ZIVANACAPRI no tienen traducción o significado propio, de manera que ideológicamente no podrían relacionarse al ser nombres de fantasía.

Con relación a los productos, se puede observar que los solicitados por la marca pretendida en clase 25 internacional se encuentran incluidos entre los protegidos por la marca inscrita; se trata de productos de la misma naturaleza, comparten canales de distribución, puntos de venta e incluso consumidores, lo que puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial.

Debido a lo expuesto, considera este órgano de alzada que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito, porque existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifica el signo inscrito, de ahí que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios, se debe indicar que no lleva razón la apelante porque tal como quedó demostrado con el cotejo realizado, es evidente la similitud gráfica y fonética, así como la identidad o relación de productos, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tal como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibles y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada a las 10:58:39 horas del 5 de mayo de 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:39 horas del 5 de mayo de 2020, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro de la marca **ANACAPRI**. Sobre lo resuelto 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Soto Arias

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36