

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0421-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (ELEGANT)

(25)

CONEJO DORADO SRL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-3121)

Marcas y otros Signos



ELEGANT

VOTO 0665-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Marcelo Vemon Fung, mayor, casado una vez, empresario, portador de la cédula de identidad 7-091-680, vecino de San José, apoderado general sin límite de suma de la empresa CONEJO DORADO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con cedula de persona jurídica 3-102-672695, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 8:45:17 horas del 9 de junio del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 11:35:17 horas del 4 de abril del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Marcelo Vemon Fung, representante de la empresa CONEJO DORADO, S.R.L., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



ELEGANT

, en clase 25 internacional para proteger y distinguir “Calcetines, camisetas, ropa interior, ropa deportiva, vestidos, camisas, pantalones, sueters y en general prendas de vestir”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 8:45:17 horas del 9 de junio del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:35:15 horas del 14 de junio del 2017, el señor Marcelo Vemon Fung, representante de CONEJO DORADO, S.R.L., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.


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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y

comercio  en clase 24 y 25, registro 203209 donde es titular EELEGANT CENTER, S.A., vigente hasta el 27 de agosto del 2020, para proteger: “*Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases: Ropa de cama y de mesa (24); y Vestuario, calzado, sombrerería (25).* (v.f. 8 expediente principal, 17 legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



, registro 151220 donde es titular TRIPLE T, S.A. vigente desde el 28 de enero del 2005, para proteger: *"Un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa"*. (v.f. 10 expediente principal, 18 legajo de apelación).


- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



, registro 252383 donde es titular ELEGANT BRIDAL COLLECTION, S.A., vigente desde el 20 de mayo del 2016, para proteger: *"Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, venta y alquiler de vestidos, trajes, y accesorios para novias, quinceañeras, graduaciones, primera comunión, fiestas, bodas y eventos."*. (v.f. 12 expediente principal, 19 legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial decretó la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado y los productos en clase 25 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante expuso en su apelación que la marca  no se toma en cuenta la marca completa, en su conjunto, excluyendo del análisis una palabra que forma el nombre de la marca inscrita para compararla con la solicitada, lo que incumple las reglas de calificación; que la traducción de la marca ELEGANT CENTER es CENTRO ELEGANTE, siendo Elegante un adjetivo calificativo, a diferencia de la sola palabra Elegant traducida a Elegante, que no califica

ningún sujeto, tampoco el estilo de la letra utilizada es el mismo (una es Gloucester Mt Extra Condensed y la otra Arial Black), por último el diseño en cuanto a colores, forma y elementos es completamente diferente; que hay solo una palabra que es parte del nombre de la ya inscrita que coincide con la palabra que es la única del nombre de la marca que se pretende inscribir. En otro



sentido, la marca no genera confusión el nombre además de no generar confusión. Aunque se componen de una sola palabra, la misma difiere una de otra ELEGANZZA-ELEGANT, no se escriben igual y pronuncian diferentes, el estilo de letra (Brush Script MT / Arial Black), así como el diseño, color, forma y elementos son totalmente diferentes, y que no existe asociación empresarial pues lo que se protege es un establecimiento y la marca protege prendas de vestir. Que las marcas ELEGANT CENER y ELEGANZZA han podido coexistir a pesar que puedan aparentar identidad entre ellas, por lo que no existe tal similitud que transgreda el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas, por lo que debe declararse con lugar el recurso y procederse a inscribir la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que ese derecho intangible es:

“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual

también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

“...Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso...”

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.





De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión,

toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer **que la marca no desempeñaría su papel diferenciador** y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.


Corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley.

En el caso que nos ocupa, los signos en cuestión son los siguientes:

<i>Signo</i>				
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>fábrica y comercio</i>	<i>fábrica y comercio</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>Nombre comercial</i>
<i>No.</i>	-----	203209	151220	252383
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Calcetines, camisetas, ropa interior, ropa deportiva, vestidos, camisas, pantalones, sueters y en general prendas de vestir”</i>	<i>Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases: Ropa de cama y de mesa (24); y Vestuario, calzado, sombrerería (25).</i>	<i>Servicios de quioscos y tiendas de comida con varios ingredientes para llevar, en especial perros calientes, servicios de restaurante y comidas rápidas</i>	<i>Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, venta y alquiler de vestidos, trajes, y accesorios para novias, quinceañeras, graduaciones, primera comunión, fiestas, bodas y eventos</i>
<i>Clase</i>	25	24, 25	--	--
<i>Titular</i>	<i>CONEJO DORADO, S.R.L.</i>	<i>ELEGANT CENTER, S.A.</i>	<i>TRIPLE T, S.A</i>	<i>ELEGANT BRIDAL COLLECTION, S.A.</i>

Los signos, el propuesto como los inscritos son mixtos, por estar conformados por una parte denominativa y una parte figurativa, esta última varía en colores, tipografía y diseño, pero coinciden en que denominativamente poseen como elemento tópico la palabra *ELEGANT* (parcialmente en el registro 151220 como ELEGANZA, donde coinciden 6 de sus 8 letras en el mismo orden y disposición). La palabra ELEGANT que traducida al español es ELEGANTE es el elemento predominante y aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs.315 y 316). Aun y cuando la imagen es totalmente diferente en todas, siempre existe el riesgo de confusión por asociación empresarial.

Existe similitud fonética en la pronunciación de la palabra ELEGANT, y la palabra CENTER no le genera mayor diferencia, pues como se indicó, la fuerza de la marca radica en la palabra ELEGANT; y con respecto a la marca ELEGANZA, la contestación es la misma, coincide en 6 de

las 8 letras que conforman la marca inscrita. Misma suerte corre el signo , pues la letra e invertida junto con la letra b, y las palabras BRIDAL COLLECTION, no les da mayor distintividad al signo, y más bien fortalece de la palabra ELEGANT.

Finalmente, desde un punto de vista ideológico, la palabra ELEGANT traducida al idioma español significa *“ELEGANTE”* (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/elegant>); y esto significa *1. adj. Dotado de gracia, nobleza y sencillez. 2. adj. Airoso, bien proporcionado. Anima l, estilo, movimiento elegante. 3. adj. Dicho de una persona: Que tiene buen gusto y distinción*

paravestir. U.t.c.s.4. adj. Dicho de una cosa o de un lugar: Que revela distinción, refinamiento y buen gusto. Muebles, zapatos elegantes. Barrio elegante. (<http://dle.rae.es/?id=EWDv6LB>), siendo ideológicamente iguales en su concepto.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos idénticos, relacionados y vinculados de manera directa con los productos que protege y distingue la marca inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

Considera este Tribunal que las manifestaciones esgrimidas por el apelante no establecen un argumento que permite la coexistencia de las marcas, pues como fue visto, el elemento preponderante ELEGANT es similar a la marca y nombre comercial inscritos, pues al analizarse



en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan las empresas en cuestión, pues por la similitud que puedan guardar las marcas, el consumidor puede asumir que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que

terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (Principio de Especialidad de las Marcas, numeral 25 Ley de Marcas).

Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Marcelo Vemon Fung, representante la empresa CONEJO DORADO, S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 8:45:17 horas del 9 de junio del 2017, la que se confirma en todos sus extremos.

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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el señor Marcelo Vemon Fung, representante la empresa CONEJO DORADO, S.R.L., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:45:17 horas del 9 de

junio del 2017, la que en este acto *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55