
RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2020-0325-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “(AYRE)”

RETAIL ROYALTY COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-7809)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0676-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas trece minutos del veintitrés de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en calidad de apoderada especial de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Nevada, con domicilio en 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:29:16 horas del 8 de mayo del 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de agosto de 2018, el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, abogado, cédula de identidad número 3-0376-0289, actuando en su condición de apoderado de la señora **ISABEL ALFARO GALLEGOS**, presentó solicitud de la marca de fábrica y comercio “**(AYRE)**”, para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, en especial vestidos, blusas y chales. Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, por escrito de fecha 26 de noviembre de 2019 la licenciada Marianella Arias Chacón de calidades y en la

representación citada, se opuso a la inscripción de la marca alegando mejor derecho por la inscripción de los signos **AERIE** para las clases 03, 14, 18, 25 y 35.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:29:16 horas del 8 de mayo del 2020, rechazó la oposición presentada por la apoderada de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY** y acogió el registro de la marca “(AYRE)”, para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, en especial vestidos, blusas y chales; presentada por el apoderado de **ISABEL ALFARO GALLEGOS**.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **ARIAS CHACÓN** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que la marca **AERIE** es desde hace muchos años, una de las marcas más importantes de su representada en el comercio de prendas de vestir.

Indica que entre las marcas en conflicto concurren una serie de características y circunstancias que las hacen confundibles entre sí y que no permiten su coexistencia en el mercado, por lo cual se configuran las causales de irregistrabilidad para el signo pretendido.

Las coincidencias visuales, ortográficas y fonéticas entre las marcas confrontadas convergen al punto que se transmite una misma impresión al público consumidor, en tanto son sustancialmente similares y esto se presta para sugerir una procedencia común.

Son signos compuestos de pocas letras, de las cuales la mayoría son coincidentes y además se encuentran colocadas en posiciones muy similares. Todo lo anterior generando como consecuencia que coincidan gráfica, fonética e ideológicamente.

Indica que la marca solicitada reproduce casi totalmente las marcas registradas, sin agregar elementos suficientes que la doten de distintividad.

Indica que además de todo lo anterior, existe una identidad clara en los productos, el mercado es el mismo, los canales de distribución los mismos, lo que no deja margen de diferencia. Existe conexión competitiva entre los productos, ya que los productos de mi representada son intercambiables con los productos del signo solicitado. Evidentemente son productos complementarios y/o idénticos.

Solicita revocar la resolución apelada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de la empresa oponente **RETAIL ROYALTY COMPANY:**

AERIE, bajo el registro 195526, inscrita el 26 de octubre del 2009, vigente hasta el 26 de octubre de 2029, que protege: Cosméticos, artículos de aseo y productos de cuidado personal, en clase 3.

AERIE, bajo el registro 195078, inscrita el 16 de octubre del 2009, vigente hasta el 16 de octubre de 2029, que protege: joyería y relojes, en clase 18.

AERIE, bajo el registro 195079, inscrita el 16 de octubre del 2009, vigente hasta el 16 de octubre de 2029, que protege: Bolsos, mochilas, sombrillas, carteras y monederos, en clase 18.

AERIE, bajo el registro 195107, inscrita el 16 de octubre del 2009, vigente hasta el 16 de octubre de 2029, que protege: Ropa, calzado y sombrerería, en clase 25.

AERIE, bajo el registro 197237, inscrita el 8 de diciembre del 2009, vigente hasta el 8 de diciembre de 2029, que protege: venta al detalle y venta al detalle en línea ofreciendo

variedad de productos diversos, específicamente vestimenta, accesorios para vestimenta, zapatería, sombrerería, salveques, bolsos, cosméticos, artículos de higiene no medicados, artículos de cuidado personal y joyería, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados para comercios al por menor, así como a través de un portal de internet de venta de artículos, en clase 35.

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

CUARTO: Que 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 DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) Si el signo es 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 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, ... 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 ...anterior.**

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la ley de marcas que ayudarán a determinar la

posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma los incisos d), e) y f) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indican:

- ... d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO

(AYRE)

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, en especial vestidos, blusas y chales.

MARCAS REGISTRADAS

AERIE

Cosméticos, artículos de aseo y productos de cuidado personal. Joyería y relojes. Bolsos, mochilas, sombrillas, carteras y monederos. Ropa, calzado y sombrerería.

Venta al detalle y venta al detalle en línea ofreciendo variedad de productos diversos, específicamente vestimenta, accesorios para vestimenta, zapatería, sombrerería, salveques, bolsos, cosméticos, artículos de higiene no medicados, artículos de cuidado personal y joyería, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados para comercios al por menor, así como a través de un portal de internet de venta de artículos

Este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo solicitado: (AYRE), y las marcas registradas: AERIE existe similitud ya que comparten algunas de sus letras y presentan una común ubicación espacial. En este caso el uso de idénticas letras al inicio y al final de los signos es un elemento que tiende visualmente a

confundir al consumidor, esto por cuanto en la mayoría de las personas el ojo no es un registrador exacto del detalle visual y que el recuerdo de las marcas se basará en una impresión general o en cierto detalle significativo más que un recuerdo exacto del signo.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con las marcas prioritarias.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos 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.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma equivalente. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos denominativos de los signos es muy similar, es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud, ya el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico AYRE puede evocar la idea de “aire” gas que envuelve la atmósfera y AERIE significa aguileña (<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/aerie>), ideológicamente son diferentes.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra.* (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege los mismos productos de la clase 25 (**Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, en especial vestidos, blusas y chales**) de las

marcas registradas y estos a la vez se relacionan con otros productos como: **cosméticos, artículos de aseo y productos de cuidado personal. Joyería y relojes. Bolsos, mochilas, sombrillas, carteras y monederos** y la venta de los mismos.

Es por esta razón que se presenta el riesgo de confusión tanto directo como indirecta atrás desarrollado, ya que los productos que distinguen de ofrecen en el mercado de forma similar, tienen los mismos canales de distribución, son de la misma naturaleza (productos de uso y para el cuidado personal), sumado a esto puede darse una asociación o relación entre los productos.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.

Además, **en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente**, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético y los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos basta con que sean similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la Ley de Marcas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta los incisos a) y b) artículo 8 de la ley de marcas, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por Marianella Arias Chacón, en calidad de apoderada especial de la empresa

RETAIL ROYALTY COMPANY, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:29:16 horas del 8 de mayo del 2020, la que en este acto se revoca y se rechaza la solicitud de la marca “(**AYRE**)”, para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, en especial vestidos, blusas y chales; presentada por el apoderado de **ISABEL ALFARO GALLEGOS**.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en calidad de apoderada especial de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:29:16 horas del 8 de mayo del 2020, la que en este acto **se revoca** y se rechaza la solicitud de la marca “(**AYRE**)”, para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, en especial vestidos, blusas y chales; presentada por el apoderado de **ISABEL ALFARO GALLEGOS**. 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 dejarán 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33