

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0350-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “apriori”

A PRIORI TEXTILVERTRIEBS GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 8984-05)

VOTO N° 079-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del doce de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Katy Castillo Cervantes**, mayor, casada, asistente legal, vecina de Las Gravilias de Desamparados, San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **A PRIORI TEXTILVERTRIEBS GmbH**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en HarkortstraBe veinticuatro, cuarenta y ocho mil ciento sesenta y tres., Münster, Alemania, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, seis minutos del diez de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de noviembre de dos mil cinco, la empresa **A PRIORI TEXTILVERTRIEBS GmbH**, representada por la señora Katy Castillo Cervantes, de calidades indicadas al inicio, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**apriori**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir artículos y prendas de vestir, calzado y sombrerería.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, seis minutos del diez de julio de dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Signos Distintivos, dado que con anterioridad se había inscrito la marca de fábrica “**APRI Y ORI**”, propiedad de **TOYCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el registro número 112951, desde el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, para proteger zapatos, zapatillas y vestidos, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de julio de dos mil seis, la representante de la empresa **A PRIORI TEXTILVERTRIEBS GmbH**, recurre la resolución indicada, interponiendo, entre otro, el recurso de apelación, alegando que la marca de su representada, contiene un solo término de fantasía, escrito en su totalidad en letras minúsculas, mientras que la inscrita está conformada de dos palabras todas mayúsculas, unidas por la conjunción “Y”, por lo que el uso en el mercado de ambos signos, es totalmente diferente, es decir, gráficamente son distintas y además, que desde la perspectiva fonética, ambas cuentan con una pronunciación distinta, al estar la marca solicitada, compuesta de un solo término, mientras que la inscrita por estar compuesta de varios vocablos, aduciendo que no se causa confusión entre los consumidores, por lo que no se afectan los intereses de la casa **TOYCOS, S.A.**, considerando que lo procedente es ordenar que se continúe con los trámites correspondientes, por ser una marca totalmente novedosa y original, que la distingue con el signo inscrito.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

1.- Que la señora Katy Castillo Cervantes, es apoderada especial de la empresa **A PRIORI TEXTILVERTRIEBS GmbH** (ver folio 10).

2.- Que la marca de comercio “**APRI Y ORI**”, propiedad de la empresa de esta plaza, **TOYCOS, S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y tres mil setenta y dos, se encuentra inscrita según número de registro 112951, desde el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, vigente hasta el siete de abril de dos mil nueve, para proteger y distinguir zapatos, zapatillas y vestidos, en clase 25 de la Clasificación Internacional (ver folio 31).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA EMPRESA APELANTE. La sociedad recurrente solicita la inscripción de fábrica y de comercio “**a priori**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir artículos y prendas de vestir, calzado y sombrerería. El Registro de la Propiedad Industrial le rechaza dicha solicitud, aduciendo que el signo marcario es similar en su aspecto gráfico, fonético e ideológico a la marca de comercio inscrita “**APRIO Y ORI**”, contraviniendo lo establecido en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La señora Katy Castillo Cervantes, en la condición en que se apersona, inconforme con esa decisión, argumenta que es contraria a derecho, que la marca de su representada contiene un solo término de fantasía, escrito en su totalidad en letras minúsculas, a diferencia de la inscrita, que está conformada de dos palabras, todas mayúsculas, unidas por la conjunción “Y”, por lo que gráficamente son distintas, y además, que fonéticamente ambas marcas cuentan con una pronunciación distinta, al estar la marca solicitada, compuesta de un solo término, lo que la hace totalmente novedosa, original y diferenciable.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS PRESENTADOS ANTE ESTE TRIBUNAL POR LA LICENCIADA MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI. En relación a los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

agravios presentados ante este Tribunal por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, el día treinta de enero de dos mil siete, constante en autos a folio 36 y siguientes, los mismos, no pueden ser considerados, toda vez que no consta acreditada en el expediente la legitimación de la Licenciada Chaves Desanti, para actuar en nombre de la compañía **A PRIORI TEXTILVERTRIEBS GmbH**.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. El Registro de la Propiedad Industrial, citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “a priori”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, el literal a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000), que a la letra dice: *“Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: 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 y otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*, concluyendo que ambos signos, **“a priori”**, que corresponde a la marca de fábrica y de comercio solicitada, y la marca de comercio inscrita **“APRI Y ORI”**, son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”*. **(LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282), haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

Confrontadas, en forma global y conjunta, la marca de fábrica y de comercio “**apriori**”, que se pretende inscribir, para proteger y distinguir artículos y prendas de vestir, calzado y sombrerería, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, y la marca de comercio inscrita con anterioridad “**APRI Y ORI**”, a nombre de **TOYCOS, S. A.**, para proteger y distinguir zapatos, zapatillas y vestidos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, que determinó el Registro **a quo**, en el cotejo de ambos signos y no lleva razón la empresa recurrente, al señalar en su escrito de apelación, que la marca solicitada al estar compuesta de un solo término, escrito en su totalidad en letras minúsculas es diferenciable de la inscrita, toda vez que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

SEXTO. Además, el examen o cotejo debe hacerse también, en relación con los productos para los que fue solicitada, frente a los que ampara la marca ya inscrita. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar lo pedido por la recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos que son protegidos por la marca que se encuentra inscrita. En el presente asunto, sendas marcas protegen productos destinados en la clase 25 de la Clasificación Internacional; así la marca inscrita “**A PRIO Y ORI**”, protege y distingue: “*zapatos, zapatillas y vestidos*”, y el signo solicitado “**a priori**”, pretende proteger y distinguir: “*artículos y prendas de vestir, calzado, sombrerería*”, productos que algunos de ellos coinciden, y por ende, algunos resultan ser idénticos y otros, semejantes entre sí.

Nótese que la finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

servicio, con lo cual se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario, ya que, cuando dos o más fabricantes o comerciantes pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos idénticos o de la misma naturaleza, se genera el riesgo de confusión, al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. En ese sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien u otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no ser la marca suficientemente distintiva. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal f) del numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure la prohibición, por lo que no lleva razón la sociedad recurrente al alegar que la marca solicitada no causa confusión entre los consumidores.

SÉTIMO. Tanto la similitud en el plano gráfico, fonético e ideológico, aunado a la identidad y similitud entre los productos a proteger y distinguir, sean los de la clase 25 de la Clasificación de Niza, posibilitan que se dé una confusión y asociación en el público consumidor. Al efecto, el inciso e) del artículo 24 citado supra, establece: “ 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*” y dicha posibilidad, como lo establece la normativa, es suficiente para negar la inscripción del signo como marca, ya que se elevan las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, por las similitudes que guardan ambos signos.

Así, analizados los signos marcarios, puede precisarse que el signo “**apriori**” 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 ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló respecto al riesgo de confusión, lo siguiente: *“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos”*. (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995 y Proceso 81 IP-3003 del 16 de setiembre de 2003).

Nótese además, que el artículo 1° de la Ley de Marcas citada, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de la legislación marcaria 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”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Tal prohibición se establece en principio, en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En consecuencia, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto. En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“apriori”**, sería, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **TOYCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la marca de comercio **“APRI Y ORI”**, inscrita desde el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el **a quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por la empresa **A PRIORI TEXTILVERTRIEBS GmbH**, fundamentados en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el registro previo de la marca de fábrica “**APRI Y ORI**” propiedad de **TOYCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el **a quo**, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, seis minutos del diez de julio de dos mil seis, la cual se confirma.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la empresa **A PRIORI**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TEXTILVERTRIEBS GmbH, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, seis minutos del diez de julio de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Descriptores:

- **Marca registrada o usada por tercero**
- **Marcas inadmisibles por derecho de terceros**