



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0370- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Va ARTE MODA CULTURA”

WHO CARES PURA VIDA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10278-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1351-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Catalina Valencia Peña, mayor, empresaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno uno siete cero cero uno dos seis nueve dos seis, apoderada especial de **WHO CARES PURA VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintidós minutos, veintiocho segundos del cuatro de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de noviembre de dos mil diez, por el Licenciada Catalina Valencia Peña, apoderada especial de **WHO CARES PURA VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la

marca de fábrica y comercio



en clase 25 internacional, para proteger y distinguir:
“Ropa, vestido, calzado y sombrería”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, veintidós minutos, veintiocho segundos del cuatro de marzo de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada...*”.

TERCERO. Que la apoderada de la compañía **WHO CARES PURA VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintidós minutos, veintiocho segundos del cuatro de marzo de dos mil once.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca: (Ver folios 19 a 20 del expediente)

- 1)  bajo el registro número 171477, para proteger en clase 25 internacional “Ropa, especialmente tops (parte de arriba de la blusa) fustanes trajes de baño; pantalones cortos (shorts) camisas pantalones jackets, camisetas, camisetas deportivas; ropa interior, pantalonetas, batas de baño, jeans, zapatos, fajas, gorras de baseball, sudaderas, pantalones para sudar, buzos, camisas y jackets con capucha para sudar, vestidos, faldas, suéteres, bandas para sudor, bandas



para la cabeza, medias, lencería, pijamas, ropa de dormir, chaquetón acolchado con capucha (parkas), abrigos y chalecos”.(folios19 a 20).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **WHO CARES PURA VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado “(...) c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “VA Arte Moda Cultura”, como signo propuesto y “VA” (diseño) existe una evidente similitud. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado ya que las palabras “arte, moda, cultura” no le aportan ningún elemento distintivo ya que trata de palabras de uso común y genéricas que no son apropiables por parte de terceros; d) en cuanto al cotejo fonético la pronunciación de ambas marcas es igual, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar...”*

La Licenciada Catalina Valencia Peña, apoderada especial de **WHO CARES PURA VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que el distintivo marcario que solicitó registrar es “**Valencia Ayarza arte moda cultura**” con un diseño especial, que no es cierto que exista similitud gráfica y fonética del diseño solicitado con



el distintivo marcario inscrito, toda vez que el signo aportado contiene suficientes elementos diferenciadores que evitarán la posibilidad de confusión ante un cotejo sucesivo, las palabras “ arte, moda, cultura” término que no tiene protegidos el signo inscrito, y que además determinarían en terceros consumidores, la imposibilidad de duda o imprecisión.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO. 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.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiese haber alcanzado la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. En el caso que se discute, los signos contrapuestos son similares entre sí, por cuanto ambos contienen diseños muy similares. Desde este punto de vista, se podría indicar que existe una similitud gráfica entre lo pretendido y el signo inscrito, resultando, que esa similitud podría conducir a confusión al consumidor.



Sin embargo, lo expuesto corresponde al primer escenario mediante el cual el operador jurídico debe de realizar su estudio, ya que seguidamente y una vez establecida esa similitud, es preciso verificar si los productos a proteger con los protegidos son disímiles o iguales.

Asimismo el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece numerus apertus en cuanto a los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas. Y de acuerdo al inciso e) de dicho artículo, que indica “*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*”. Desde este punto de vista y para el caso de marras, el cotejo está sujeto a la aplicación del ya citado principio de especialidad, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato en los siguientes términos:

“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

En ese sentido se considera que los agravios expuestos por la recurrente relativos a que entre el signo solicitado y las marca inscrita no existe riesgo de confusión, no son de recibo, ya que con la aplicación del principio de especialidad, lo procedente es determinar cuáles son los productos que se pretende proteger y cuáles son los protegidos por los inscritos, que en el caso concreto es en clase 25 internacional “*Ropa, vestido, calzado y sombrería*”. “Por otra parte la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claros al negar la



admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**VA Arte Moda, Cultura**” como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por un diseño y por otro lado, la marca inscrita “**VA, (DISEÑO)** que es **MIXTA** , según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 19 al 20), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que entre el signo solicitado “**VA Arte Moda, Cultura**” y la marca inscrita “**VA (DISEÑO)** tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 25 internacional y además que se trata de ropa, vestido, calzado y sombrería, respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **WHO CARES PURA VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintidós minutos, veintiocho segundos del cuatro de marzo de dos mil once, 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 2° del Reglamento Orgánico y 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

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **WHO CARES PURA VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintidós minutos, veintiocho segundos del cuatro de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**VA Arte Moda, Cultura**”(DISEÑO). 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.