



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0482-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “RG Davinci Menswear (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 12048-2011)

RAFAEL GOMEZ ASTUA, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1454-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial del señor **Rafael Gómez Astúa**, mayor, Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 3-0183-0016, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y tres minutos y cinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de diciembre de dos mil once, el señor **Rafael Gómez Astúa**, en su condición personal, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“RG Davinci Menswear (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“una línea de ropa para caballero, con exclusión de mancuernillas y/o gemelos, prensa corbatas y/o pines de corbatas”*, en clase 25 del nomenclátor internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:44:10 horas del 09 de diciembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**DAVINCI**”, bajo el registro número 170778, propiedad de la empresa **RICHEMONT INTERNATIONAL SA**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cincuenta y tres minutos y cinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de abril de 2012, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación del señor **Rafael Gómez Astúa**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DAVINCI**”, propiedad de la empresa **RICHEMONT INTERNATIONAL SA**, bajo el número



de registro 170778, desde el 19 de octubre de 2007, vigente hasta el 19 de octubre de 2017, para proteger y distinguir: *“mancuernilla y/o gemelos, prensa corbatas y/o pines de corbata, anillos, brazaletes y/o pulseras, aretes, collares, broches y/o prendedores, relojes de pulsera, cronómetros, relojes de pared y/o de mesa, brazaletes y/o pulseras para relojes, cajas de metales preciosos para relojes y joyería”*. (ver folios 38 y 39).

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 DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica **“DA VINCI”**, en distinta clase del nomenclátor internacional, sea en clase 14 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 25 del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, estamos en presencia de marcas de clases distintas con productos que no compiten entre sí, ya que son bienes que NO son intercambiables entre ellos, recalcando que existen múltiples diferencias entre los dos distintivos como para permitir su coexistencia pacífica, así como que pertenecen a distintas clases de la nomenclatura internacional, por lo tanto, según el principio de especialidad, promocionan productos diferentes en el mercado que no son sustituibles entre sí, de ahí la diferencia entre las clases involucradas, lo que demuestra la existencia de la buena fe de su representada, al solicitar la exclusión expresa de los productos de la otra casa. Concluye resaltando las diferencias gráficas



entre los signos enfrentados, alegando que la representación gráfica difiere radicalmente, así como que el uso en el mercado y la presentación comercial del producto difiere totalmente de las prendas de vestir pretendidas por su representada, debiendo notarse que en internet al realizar una búsqueda de imágenes bajo DA VINCI RICHEMONT, solo aparece RELOJES, lo que conduce a una única conclusión: COEXISTENCIA REGISTRAL DE LOS SIGNOS, además de evidenciarse a todas luces los múltiples elementos que diferencian ambas marcas con lo cual no se afectan los intereses de la empresa Richemont International SA.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “**DA VINCI**”, es un signo puramente denominativo, por estar conformada solamente por las citadas palabras, mientras que la marca solicitada “**RG Davinci Menswear (DISEÑO)**”, es un signo mixto complejo, por estar conformada por más de una palabra y letras; asimismo por una parte figurativa, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).**

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**RG Davinci Menswear (DISEÑO)**” y la inscrita “**DA VINCI**”, observa este Tribunal que el término “**DAVINCI**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados directamente relacionados, pese a encontrarse en distintas



clases del nomenclátor internacional; ya que se refieren a productos para vestimenta y accesorios complementarios a ésta, como joyería, bisutería y relojería, pudiendo además darse, por la relación que hay entre los productos, un riesgo de asociación empresarial. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“RG Davinci Menswear (DISEÑO)”**, solicitado como un signo mixto, con la marca inscrita a nombre de la empresa **Richemont International SA**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Asimismo, y de acuerdo al artículo 28 de la ley de cita, tampoco el término **“Menswear”** aporta distintividad, ya que el mismo corresponde a un vocablo común necesario en el comercio, que traducido al español significa el nombre del producto: **“Prendas para hombres”**.

En relación al aspecto gráfico y al ser puramente denominativa, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es la denominación **“DA VINCI”**, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud gráfica, fonética e ideológica que genera un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.

Esta situación no puede ser permitida por este Órgano de alzada, ya que lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas en relación con el artículo 8 incisos a) y b).



Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de tenerse claro que, 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 o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Demostrada la irregistrabilidad del signo solicitado, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“DA VINCI”**. De permitirse la inscripción de la marca solicitada **“RG Davinci Menswear (DISEÑO)”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial del señor **Rafael Gómez Astúa**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y tres minutos y cinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial del señor **Rafael Gómez Astúa**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y tres minutos y cinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada. 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 Daniel Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33