

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0715-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo THE BUNKER (diseño)

Luis Alberto Montes Guivin, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-5487)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0178-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del diecinueve de febrero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Luis Alberto Montes Guivin, mayor, divorciado una vez, comerciante, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad N° ocho-cero ochocientos cincuenta-cero setecientos ochenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos, veintiocho segundos del veinticinco de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, el señor Montes Guivin solicita se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a venta de prendas de vestir, ubicado en Barrio San José de Alajuela, Urbanización Trópico dos, casa 69.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, trece minutos, veintiocho segundos del veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, el solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las catorce horas, cuarenta y dos minutos, ocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil catorce, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes mencionada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de la empresa Bunker And Bkr S.L., vigente



hasta el trece de febrero de dos mil dieciséis registro N° 156645, en la clase 25 para distinguir vestidos, calzado y sombrerería (folio 61).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos y el giro comercial, rechaza lo peticionado. Por su parte, el recurrente argumenta que la resolución incurre en falta de fundamentación e indebida aplicación de la ley, ya que los signos son diferentes, con el pedido se pretende proteger un establecimiento comercial y no prendas de vestir y que son de diferentes clases, y que lo correspondiente es darle trámite a la solicitud para que, una vez publicados los edictos, terceros puedan manifestar su disconformidad, y que oficiosamente se le está dando a la marca inscrita un valor más allá del que tiene.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Productos	Giro/establecimiento
Clase 25: vestidos, calzado y sombrerería	Venta de prendas de vestir, ubicado en Barrio San José de Alajuela, Urbanización Trópico dos, casa 69

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

- 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; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Indica en sus agravios el apelante que con el signo pedido se pretende distinguir un establecimiento comercial y con la marca inscrita se distingue vestimenta, encontrándose además en diferentes clases, lo que permite la aplicación del principio de especialidad marcaria a favor de la solicitud. Según dicho principio, los signos distintivos no se registran en abstracto para ser utilizados respecto de cualquier producto, servicio y/o giro comercial, sino que el Estado otorga el derecho de exclusiva para un signo referido específicamente a uno o unos productos, servicios y/o giro comercial, y es dicha relación la que permite establecer si dos o más signos pueden coexistir en el ámbito registral: si éstos son muy similares entre sí, la coexistencia se basará en la diferencia existente entre los listados; caso contrario, si los listados cotejados integran productos, servicios y/o giros muy similares o relacionados entre sí, los signos han de diferir de forma patente; todo lo anterior en aras de evitar la confusión del consumidor al ejecutar su acto de consumo, y permitir que los diferentes agentes económicos que participan en el mercado puedan hacerse diferenciar los unos de los otros utilizando para

ello sus propias y distintivas marcas (en dicho sentido se pronuncia Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, página 293).

De acuerdo a lo expuesto, vemos como el giro propuesto en la solicitud está dirigido en específico a la venta de prendas de vestir, mientras que la marca inscrita distingue vestido, calzado y sombrerería. Entonces, no existe la diferenciación que quiere hacer ver el apelante, y más bien tenemos que entre ellos hay una íntima relación, ya que finalmente todo se trata de comercializar vestimenta. Además se indica al apelante que, amén de que la clase 49 no existe en la Clasificación de Niza, siendo ese número tan solo un código administrativo para efectos de operación del sistema informático por medio del cual se efectúan los registros de signos distintivos, de los párrafos tercero y cuarto del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) se deriva claramente que el hecho de que unos productos o servicios se encuentren o no en una misma clase, nada tiene que ver con su relación o falta de ella, por lo tanto no puede acogerse el alegato que habla de clases distintas para crear una supuesta diferenciación entre los signos cotejados. Por ello es que la diferencia que argumenta el apelante no existe, por ende no le es aplicable a la solicitud el principio de especialidad a su favor.

Así, corresponde ahora cotejar los signos en pugna. Tenemos que si bien ambos son del tipo mixto, sea que contienen tanto elementos denominativos como gráficos, la posible diferencia que podría derivarse de los diseños queda sobrepasada por la utilización común de la palabra BUNKER, ya que finalmente es el elemento literal el que permanece en la mente del consumidor como referente, ya sea del producto o del giro, y es el que utiliza para localizarlo y pedirlo en el comercio. Entonces, gracias al uso común de la palabra BUNKER se determina que no hay diferencia suficiente para hacer la distinción, ya que el consumidor promedio, teniendo en mente la existencia de la marca BUNKER de ropa, al ver una tienda cuyo nombre comercial es THE BUNKER y que se dedica a vender ropa, puede creer que el

origen empresarial en uno u otro caso, o es el mismo, o están asociados en alguna forma, cayendo en confusión.

Por todo lo anterior es que no corresponde acoger lo pedido acerca de darle el trámite de edicto a la solicitud, ya que el sistema registral marcario costarricense se encuentra estructurado alrededor de la idea de la revisión oficiosa por parte de la Administración, no solamente de las características intrínsecas, sino también de si lo pedido colisiona con un derecho previo de tercero, artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Así, ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma por ser lo pedido contrario a lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas, el cual establece que no podrá acordarse el registro cuando consista parcialmente en un signo susceptible de causar confusión en el público sobre la procedencia empresarial de los productos comercializados.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.


POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Montes Guivin en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos, veintiocho segundos del veinticinco de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



registro como nombre comercial al signo . 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 para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02