



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0604-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “ARRECIFE”

SOUTH CONE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11725-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 219-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del seis de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SOUTH CONE INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 9660 Chesapeake Drive, San Diego, California (CA92123), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y seis minutos y veintiocho segundos del dos de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2006, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0883-0705, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SOUTH CONE INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ARRECIFE**”, en **Clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*vestidos, calzados, sombrerería*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:25:46 horas del 21 de febrero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**ARRECIFE**”, en clase 25 internacional, bajo el registro número **63254**, propiedad de la señora **María Gabriela Dada Fumero**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y seis minutos y veintiocho segundos del dos de julio de dos mil trece, 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 30 de julio de 2013, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **SOUTH CONE INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de ley 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 la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal



carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**ARRECIFE**”, bajo el registro número **63254**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, perteneciente a la señora **María Gabriela Dada Fumero**, vigente desde el 13 de febrero de 1984, hasta el 13 de febrero de 1984, para proteger y distinguir: “*vestidos de baño para mujer*” (Ver folios 46 y 47).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE 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 comercio “**ARRECIFE**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, siendo que ambas protegen productos que se encuentran relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, es decir, productos relacionados con la vestimenta, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios son los siguientes:

1. La marca “**ARRECIFE**” es una creación original de su representada que intenta proteger productos en clase 25, que se dirige específicamente a consumidores que buscan vestidos, calzado y sombrerería.
2. Los productos protegidos por la marca de su representada se encuentran dirigidos específicamente a “**vestidos, calzado y sombrerería**”, por lo que no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la que se encuentra registrada.
3. La marca “**ARRECIFE**” se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que de conformidad con lo establecido por el principio de especialidad, la marca de su representada y la ya registrada pueden convivir pacíficamente en el comercio.

4. Como consecuencia de lo anterior, no se detectó ningún rastro de confusión al público consumidor entre los consumidores de la marca “ARRECIFE” o “REEF” (traducida al inglés), que es una marca creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de ley para ser registrada y en ese sentido no es de recibo el argumento de confusión y por ello se debe continuar con su proceso de inscripción.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. La base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior y en virtud de la **identidad** entre las marcas enfrentadas y la **similitud y relación** entre los productos de éstas, refiriéndonos a que los signos en su parte gráfica (en el presente caso marcas meramente denominativas), como los productos a proteger y distinguir se encuentran íntimamente relacionados, a criterio de este Tribunal, no procede avocarnos a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:



“(…) No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere. (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios son también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público (…)».

[…]

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contrasignados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” (Lo subrayado no



corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la identidad de las marcas enfrentadas y la relación de los productos a proteger y distinguir por cada una de ellas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibles su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor.

En cuanto a los agravios, los mismos no son de recibo por cuanto las marcas son idénticas y a pesar de que la marca inscrita tiene limitados los productos a vestidos de baño, la marca solicitada los incluye. Asimismo, el mercado al que van dirigidos es el mismo por lo que el riesgo de confusión y asociación es latente en este caso. No resulta aplicable el principio de especialidad porque la marca y productos son idénticos y relacionados a los inscritos.

En cuanto a las marcas que tiene registradas el apelante, las mismas no vienen a hacer diferencia a lo aquí resuelto, por cuanto no aporta ningún elemento que permita ser considerado para que la marca solicitada “ARRECIFE”, no violente el derecho de protección con el que ya goza la marca inscrita “ARRECIFE”.

Finalmente, aún y cuando la marca “REEF” tenga un significado en español similar a la marca solicitada, no encuentra este Tribunal ningún aporte para la distintividad de la marca solicitada ya que el registro de la marca “REEF” es totalmente independiente del caso en análisis.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.



QUINTO. Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca de comercio “**ARRECIFE**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ARRECIFE**”, ambas en clase 25 para productos íntimamente relacionados a pesar de la limitación realizada por la gestionante, 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 rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SOUTH CONE INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y seis minutos y veintiocho segundos del dos de julio de dos mil trece, la cual en lo apelado, en este acto se confirma.

SEXTO. 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 el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SOUTH CONE INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y seis minutos y veintiocho segundos del dos de julio de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33