

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0897-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “GUTY (DISEÑO)”

GUCCIO GUCCI S.P.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 3622-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 295-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en la condición de apoderado especial de la empresa **GUCCIO GUCCI S.P.A.**, domiciliada en Vía Tornabuoni 73 / R, 50123 Florencia, Italia, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cero minutos, cincuenta y tres segundos del tres de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diecisiete de mayo del dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Eduardo Javier Olguín Huertas, de nacionalidad chilena, mayor de edad, casado una vez, comerciante, vecino de San Isidro de Grecia, Alajuela, del Bar El Cañalito cien metros oeste, titular de la cédula de residencia

número cuatrocientos veinticinco-ciento ocho mil ciento doce-mil seiscientos dieciocho, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica:

“GUTY (DISEÑO)”

para proteger y distinguir, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, ropa en general: camisas, pantalones, faldas, blusas, shorts, vestidos, jackets, bolsas, gorros y gorras, camisetas y boinas

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días catorce, quince y dieciocho de diciembre del dos mil seis, en las Gacetas números doscientos cuarenta, doscientos cuarenta y uno y doscientos cuarenta y dos, y dentro del plazo conferido, el señor Luis Fernando Asís Royo, de calidades y condición mencionadas, formuló en fecha trece de febrero del dos mil siete, oposición al registro de la marca de fábrica “GUTY (DISEÑO)” en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el señor Eduardo Javier Olguín Huertas.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cero minutos, cincuenta y tres segundos del tres de octubre del dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO (...)** *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de GUCCIO GUCCI S.P.A., contra la solicitud de inscripción de la marca GUTY (DISEÑO); en clase 25 internacional; presentada por EDUARDO JAVIER OLGUIN HUERTAS, la cual se acoge (...)*”. (mayúscula, negrita y subrayado del original).

CUARTO. Que por escrito presentado en fecha treinta de octubre del dos mil ocho, el señor Luis Fernando Asís Royo, actuando en la condición dicha, apeló la resolución final antes indicada, siendo, que la Subdirección del Registro admitió dicho recurso mediante

resolución dictada a las quince horas, veintiocho minutos, cuarenta y seis segundos del once de noviembre del dos mil ocho.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas, las marcas de fábrica: “**GUCCI**” para proteger en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, anteojos y anteojos para sol, aros para los mismos, registro N° **72871** y vigente hasta el 10 de setiembre del 2010. (Ver folios 35 al 54). “**GUCCI**” para proteger en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, vestidos y calzado, registro N° **58659** y vigente hasta el 27 de abril del 2011. (Ver folios 55 a 56). “**GUCCI**” para proteger en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos, registro N° **58185** y vigente hasta el 5 de abril del 2010. (Ver folios 57 a 58), todas propiedad de la empresa **GUCCUIO GUCCI S.P.A.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DEL RECHAZO DEL REGISTRO. ALEGATOS DEL APELANTE. La resolución final fundamenta el rechazo de la oposición y la acogida de la solicitud de inscripción de la marca **“GUTY (DISEÑO)”** en el hecho de que dicha marca posee suficientes elementos diferenciados, tanto gráfica, fonética como ideológicamente, para poder coexistir registralmente con las marcas inscritas, además, porque no existe posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en los consumidores.

Contra este razonamiento, el representante de la empresa apelante argumenta, en su escrito de expresión de agravios, no estar de acuerdo con el análisis comparativo realizado por el Registro entre la marca solicitada GUTY y la marca GUCCI, de su representada, por ser ésta una marca notoria, por lo que resulta codiciada por los compradores como por los usurpadores, de ahí, que ésta ha sido objeto de variaciones sutiles, por lo que se opone a que se inscriba el signo distintivo “GUTY” y máxime en clase 25, y solicita se le otorgue a la marca “GUCCI” el fuero de marca notoria, y se acoja la oposición.

CUARTO: DIFERENCIA FONÉTICA, GRAFÍA E IDEOLÓGICA DE LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS. Entrando en materia de comparación entre marcas, se presenta el siguiente panorama:

MARCAS INSCRITAS	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
GUCCI	GUTY “DISEÑO”
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA



Clase 25: Camisas, pantalones, faldas, blusas, shorts, vestidos, jackets, bolsas, gorros y gorras, camisetas y boinas.

GUCCI

Clase 9: Anteojos y anteojos para sol, aros para los mismos.

GUCCI

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.

Clase 25: Ropa en general, camisas, pantalones, faldas, shorts, vestidos, jackests, bolsas, gorros y gorras, camisetas, boinas

A pesar de que el representante de la empresa alega en su escrito de agravios, estar inconforme con el análisis comparativo entre las marcas solicitadas y la inscrita, por considerar que ésta última es notoria, sin embargo, este Tribunal al igual que el Registro **a quo**, es de la posición de llevar a cabo el estudio de las marcas en cuestión, ello, a efecto de dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan el riesgo de confusión para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular de los signos inscritos con la empresa del signo solicitado.

Los signos cotejados son marcas denominativas y mixtas que para su comparación se debe de seguir algunas reglas preestablecidas, algunas por la doctrina o por la misma normativa. En ese sentido un primer criterio es la ***comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión***. Esa primera impresión determina si las marcas se confunden a tal grado que no permiten la concesión de la marca posterior. Abarca una visión de conjunto de todos sus elementos, que para el caso concreto son simples marcas denominativas.

Al respecto la doctrina ha manifestado: *“Estas marcas deben compararse entre sí con arreglo a la pauta de la visión de conjunto; esto es, sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su unidad.”* (Tratado Sobre Derecho de Marcas. Fernández Novoa, Carlos, segunda edición. Pág. 299).

Lo anterior va unido a lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, la cual establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o 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 servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Otras pautas que la doctrina ha señalado para hacer el examen de comparación entre marcas, es la indicada a continuación por el citado Dr. Fernández Novoa:

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Siguiendo lo expuesto y confrontadas las marcas inscritas “**GUCCI**” (denominativa) y la solicitada “**GUTY (DISEÑO)**” (mixta), tenemos que en el orden **gráfico** no tienen el mismo número de letras. De ellas son iguales, las dos primeras letras, las que se encuentran colocadas en la misma posición en ambas expresiones, sean las letras “**GU**” y “**GU**”, sin embargo las otras letras que las componen “**CCI**” y “**TY**” con las que finalizan los signos inscritos y la solicitada, acentúan la diferencia gráfica, por lo que se desecha la diferencia gráfica entre ambas palabras.

Respecto al nivel **fonético**, es importante señalar, que a pesar que las palabras inician con un radical “GU” y “GU”, la pronunciación de la frase final de los signos inscritos y el solicitado, son “CCI” y “TY”, son claramente distintas, por lo que establecen la diferencia, de ahí, que del estudio comparado entre los signos inscritos “GUCCI”, y el solicitado “GUTY (DISEÑO)”, se determina que la pronunciación en conjunto de los signos son diferentes, es decir, el impacto sonoro y la confrontación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, pues, debe indicarse que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el **contenido conceptual** representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, situación que ocurre con las marcas inscritas.

Partiendo de lo anterior, y tomando en cuenta el cuadro fáctico destacado anteriormente, se observa, que la marca solicitada es mixta, es decir, está conformada por un elemento figurativo y uno denominativo, que de conformidad con la doctrina este último es el que debe prevalecer, por lo que el diseño, en el cotejo realizado queda excluido, ya que el consumidor lo que va a visualizar en un primer momento es la parte denominativa, ya que ésta constituye el foco de atención de los consumidores, de tal forma, y haciendo alusión al cotejo realizado, puede notarse, que no existe similitud, gráfica, fonética e ideológica, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, cuando señala que “la

marca solicitada posee suficientes elementos diferenciadores, tanto gráfica, fonética como ideológicamente, para poder coexistir registralmente con las marcas inscritas (...)”.

Realizado el cotejo marcario de los signos enfrentados, y analizando dichos signos distintivos desde la óptica de los productos que identifican, tenemos, que la solicitada “GUTY” en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, y la inscrita “GUCCI” en **clase 3** de la clasificación indicada, se trata de clases diferentes, además, los productos protegidos por la inscrita “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos*” como puede apreciarse, no están contemplados en la solicitada, la cual protege “*ropa en general, camisas, pantalones, faldas, shorts, vestidos, jackests, bolsas, gorros y gorras, camisetas, boinas*”, por consiguiente, y en tratándose de productos que no están relacionados estrechamente en el mercado, ya que los productos que pretenden distinguirse con la marca solicitada, no pueden confundirse con los de la marca inscrita, ya que confrontados puede concluirse que son de diferente naturaleza.

Por su parte, las marcas inscritas “GUCCI” en **clase 25 y 9** de la Clasificación Internacional de Niza y la solicitada “GUTY (DISEÑO)” en **clase 25** de la referida clasificación, protegen los mismos productos y otros se relacionan, tal y como se desprende del cuadro comparativo supracitado, de ahí, que en este caso específico debe tomarse en cuenta la regla establecida en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero del 2002, que dispone: “*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*”, siendo, que ésta regla al igual como lo establece el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es aceptada, por nuestra legislación, siendo coincidentes

en enunciar que, la prohibición se refiere **a signos que sean idénticos y similares, para los mismos productos o servicios relacionados**, de modo que puedan causar confusión en el público consumidor. Así bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados o signos, que no tengan identidad o similitud, y que protejan productos similares o relacionados, como ocurre con el caso de las marcas “GUCCI” en clase 25 y 9 y la solicitada “GUTY (DISEÑO)” en clase 25, todas de la Clasificación Internacional de Niza

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, pues cabe sostener que tales marcas son disímiles desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, a pesar, que entre los productos que identifican los signos inscritos: “GUCCI” en clase 25 y 9, y los productos que identifica la marca solicitada, exista identidad y relación entre los productos.

QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS INSCRITAS Respecto a la notoriedad de las marcas inscritas aducida por la empresa recurrente, ha de indicarse que, de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, marca notoriamente conocida es el: *”...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, ocurriendo, que la prueba aportada por la recurrente no es suficiente para probar la notoriedad, ya que a través de ésta, no logra demostrar la incorporación de las marcas en el mercado nacional, ni el sector pertinente, ni concretamente, cuáles de los productos protegidos por las marcas “GUCCI” es el que está notoriamente posicionado en el mercado, a efecto de compararlo con el signo solicitado, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el

sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley, no obstante, cabe mencionar, que la notoriedad en el caso bajo estudio resulta ser irrelevante, por cuanto los signos enfrentados como lo indicáramos en líneas atrás son diferentes.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal agravio, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de las marcas inscritas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Habiendo quedado claro, conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, que entre el signo solicitado “**GUTY (DISEÑO)**” y las marcas inscritas “**GUCCI**”, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, no existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asís Royo, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUCCIO GUCCI S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cero minutos, cincuenta y tres segundos, del tres de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asís Royo, en su condición especial de la empresa **GUCCIO GUCCI S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cero minutos, cincuenta y tres segundos, del tres de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38