

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0704-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “Miss Tiliches (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4366-2011)

MISS TILICHES S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 359-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alan Elizondo Medina**, mayor, soltero, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 9-0108-0922, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Miss Tiliches S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con seis minutos y siete segundos del seis de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo de dos mil once, el Licenciado **Alan Elizondo Medina**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa antes citada, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**Miss Tiliches (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: *“metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos”*, en clase 14 del nomenclátor internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:09:20 horas del 17 de mayo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**TILICHES**”, bajo el registro número 208682, propiedad de la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las siete horas con seis minutos y siete segundos del seis de julio de dos mil once, 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. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de julio de 2011, el Licenciado **Alan Elizondo Medina**, en representación de la empresa **MISS TILICHES S.A.**, 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 la Jueza Ortiz Mora, 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 “**TILICHES**”, propiedad de la empresa **ARTERIA DISEÑO S.A.**, bajo el número de registro 208682, desde el 08 de abril de 2011, vigente hasta el 08 de abril de 2021, para proteger y distinguir: “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”. (ver folios 16 y 17).

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 “**TILICHES**”, en distinta clase del nomenclátor internacional, sea en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 14 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, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que el término “Miss” hace la diferencia con el signo inscrito en cuanto al aspecto gráfico y fonético; agrega que además son productos que se encuentran en clases distintas por lo que no habría competencia de mercado ni se podría afirmar que se trata de productos que se relacionan entre si, por lo que al pretenderse inscribir productos total y completamente diversos a los de “tiliches”, hay una clara distinción que imposibilita la confusión entre ambos signos. Señala además que las diferencias son abismales existiendo diferencia en relación con el color de las letras, la forma de las letras y el elemento diferenciador de la parte figurativa (diseño), sea la mariquita roja sobre el rectángulo verde que presenta el signo solicitado.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “**TILICHES**”, es un signo denominativo simple, por estar conformada solamente por una palabra, mientras que la marca solicitada “**Miss Tiliches (DISEÑO)**”, es un signo mixto complejo, por estar conformada por dos palabras y 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).

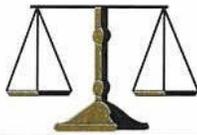
Realizada la confrontación de la marca solicitada “**Miss Tiliches (DISEÑO)**” y la inscrita “**TILICHES**”, observa este Tribunal que el término “**TILICHES**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la 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 clase del nomenclátor internacional ya que se refieren a productos para vestimenta, 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 “**Miss Tiliches (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto, con la marca inscrita a nombre de la empresa **ARTERIA DISEÑO S.A.**, 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. En relación al aspecto gráfico y al ser



denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**TILICHES**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una identidad visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición.

En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que 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 marca o una 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 .

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 distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

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.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**TILICHES**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**Miss Tiliches (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 rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alan Elizondo Medina**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MISS TILICHES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con seis minutos y siete segundos del seis de julio de dos mil once, 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 el Licenciado **Alan Elizondo Medina**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MISS TILICHES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con seis minutos y siete segundos del seis de julio de dos mil once, 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

Ilse Mary Díaz Díaz

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