



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0942-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “VONZIPPER”

GSM (TRADEMARKS, PTY LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-5013)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 380-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas cuarenta minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **GSM (TRADEMARKS, PTY LTD)**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Australia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y tres minutos cincuenta y cuatro segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2014, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **GSM (TRADEMARKS, PTY LTD)**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **VONZIPPER** en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Anteojos) gafas, a saber, anteojos, anteojos de sol, monturas y lentes para anteojos, gafas y anteojos de sol; gafas para deporte, a saber, gafas para snowboard, gafas de esquí, gafas de motocross, estuches para teléfono móvil y estuches para



tabletas. ”. En clase 25 para proteger y distinguir “Ropa/prendas de vestir, incluyendo ropa deportiva, ropa de surf, ropa de esquí, ropa de snowboard, ropa para patinar, ropa de baño, ropa interior y ropa de dormir, prendas de punto; prendas de vestir y accesorios de moda en esta clase, incluidos los cinturones, corbatas, bufandas, guantes y mitones, correas decorativas (prendas de vestir); calzado incluyendo calcetines, zapatos, botas, sandalias, chancletas, sandalias y zapatillas; sombrería incluyendo sombreros, gorras, gorros viseras y viseras; trajes de neopreno, camistas de neopreno, botas de neopreno, gantes de neopreno, capuchas de neopreno, pantalones cortos de neopreno y partes superiores de neopreno, accesorios de neopreno en esta clase“

SEGUNDO: Que inconforme con la citada resolución la Licenciada Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada especial de la empresa **GSM (TRADEMARKS, PTY LTD,** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de noviembre del 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

TERCERO. Que a la sustanciación 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, o a la invalidez 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 de julio del 2011.


Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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 hechos con tal carácter, los siguientes: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



ZIPPER

1.-  bajo el número de registro 199587, desde el 26 de marzo de 2010 y hasta el 26 de marzo de 2020, para proteger y distinguir en clase 25:” *Vestuario (ropa deportiva casual y de vestir para dama).*” (f.8)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**VONZIPPER**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**ZIPPER**” (**Diseño**) registro **199587** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que “**VONZIPPER**” evoca un estilo de vida , inspirado en el personaje ficticio Eric Von Zipper y que dicho término se refiere a un apellido, y que el uso del elemento ”von” es muy común en Alemania, agrega que dicho término no se refiere al vocablo zipper o cremallera, señala que entre los términos colocados en forma conjunta no hay similitudes esenciales, y que la solicitante cuenta con registros marcarios en numerosos países, aproximadamente cuenta con 150 registros para las marcas de la familia VONZIPPER, señala además que en Costa Rica es utilizada desde octubre del 2001 en relación con productos de la clase 25, siendo su presencia desde hace más de trece años, solicitando revocar la resolución apelada.




CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la sociedad **GSM (TRADEMARKS, PTY LTD** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:



MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="418 422 618 453" style="text-align: center;">VONZIPPER”</p> <p data-bbox="224 501 813 1850">En clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Anteojos) gafas, a saber, anteojos, anteojos de sol, monturas y lentes para anteojos, gafas y anteojos de sol; gafas para deporte, a saber, gafas para snowboard, gafas de esquí, gafas de motocross, estuches para teléfono móvil y estuches para tabletas. ”. En clase 25 para proteger y distinguir “Ropa/prendas de vestir, incluyendo ropa deportiva, ropa de surf, ropa de esquí, ropa de snowboard, ropa para patinar, ropa de baño, ropa interior y ropa de dormir, prendas de punto; prendas de vestir y accesorios de moda en esta clase, incluidos los cinturones, corbatas, bufandas, guantes y mitones, correas decorativas (prendas de vestir); calzado incluyendo calcetines, zapatos, botas, sandalias, chancletas, sandalias y zapatillas; sombrería incluyendo sombreros, gorras, gorros viseras y viseras; trajes de neopreno, camisetas de neopreno, botas de neopreno, gantes de neopreno, capuchas de neopreno, pantalones cortos de neopreno y partes superiores de neopreno, accesorios de neopreno en esta</p>	<p data-bbox="1081 443 1219 474" style="text-align: center;">ZIPPER</p>  <p data-bbox="841 583 1435 720">Para proteger y distinguir en clase 25:” <i>Vestuario (ropa deportiva casual y de vestir para dama).</i></p>



clase”

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Este Tribunal analiza que lleva razón el Registro en rechazar la inscripción de la marca pues ambos signos presentan similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico , además de que protegen productos similares en la misma clase internacional.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las*



siguientes reglas: (...) 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”.

Por eso, el criterio de esta Autoridad de Alzada, es que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe identidad, además de la similitud entre los productos y servicios que protegen, lo cual producirá fácilmente que sean confundidos por el consumidor. Respecto de los agravios de la apelante los mismos deben ser rechazados toda vez que en el presente caso se advierte la similitud gráfica, fonética e ideológica de los signos y sus alegatos no introducen algún elemento preponderante para sostener su registrabilidad.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada especial de la empresa **GSM (TRADEMARKS, PTY LTD)** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y tres minutos cincuenta y cuatro segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón,, en su condición de apoderado especial de la empresa **GSM (TRADEMARKS, PTY LTD,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y tres minutos cincuenta y cuatro segundos del veintinueve de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.