



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0118-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: “NEXT”

GROUP PLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6587-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 420-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veintiún minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-487-992, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEXT GROUP PLC**, una sociedad constituida bajo las leyes del Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos y tres segundos del diecisiete de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de julio de dos mil nueve, la Licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades indicadas y en su condición de representante de la empresa **Next Group PLC**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**NEXT**”, para proteger y distinguir “*metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o revestidas, no comprendidos en otras clases, joyería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos*”, en **Clase 14** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, treinta y cinco minutos, tres segundos del diecisiete de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha doce de enero de dos mil diez, la Licenciada Garnier Acuña, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el de apelación fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: 1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 30 de noviembre de 2000 y vigente hasta el 30 de noviembre de 2020, la marca “***INSPIRE THE NEXT***” bajo el Registro No. 123041, a nombre de la empresa KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI, Ltd)., para proteger y distinguir “*relojes eléctricos y electrónicos de pared, mesa y pulsera*”, en Clase 14 internacional, ver folios 38 y 39 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente



resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial considera que tanto el signo propuesto como el inscrito buscan proteger productos similares, específicamente en cuanto a relojes eléctricos y electrónicos de pared, mesa y pulsera, además existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, debido a que la marca solicitada “NEXT”, se encuentra contenida en la inscrita “INSPIRE THE NEXT” y por lo tanto su inscripción atentaría contra el principio de distintividad de la marca impidiendo el cumplimiento de su finalidad, en razón de lo cual debe denegarse su registro.

Por su parte, la recurrente se manifiesta inconforme con lo resuelto, alegando que existen suficientes diferencias entre las marcas confrontadas por lo que debe aceptarse su coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o



impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de determinada calidad o no, según de donde provengan.

En el caso concreto, el elemento central en la marca inscrita **“INSPIRE THE NEXT”**, es la palabra **“NEXT”** ya que es el complemento directo, el objeto que va a ser “inspirado” de forma que el consumidor pondrá especial atención en el término next. No obstante, la marca inscrita presenta dos elementos que tienen cada uno de ellos elementos distintivos fuertes, como lo tiene la palabra “inspire” que significa inspirar. Esta marca se utiliza para proteger relojes tanto de pulsera como de pared y mesa, por lo que el giro está centrado en ese tipo de dispositivos eléctricos y electrónicos. De esta forma, se confirma parcialmente el rechazo de la marca para el sector de relojes y en el campo de instrumentos cronométricos, por cuanto existe similitud en relación con estos productos. No obstante, el giro de metales preciosos, joyas y piedras preciosas, se aleja lo suficiente del giro eminentemente técnico de la marca inscrita, por lo que su coexistencia no traerá confusión, ya que a pesar de estar en la misma clase, no por ello necesariamente se concluye que los productos sean similares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Marcas, ya que no es dable suponer que las empresas que hagan joyería también produzcan relojes y viceversa, siendo ambos productos que normalmente requieren de una especialización. De ahí que, considera esta Autoridad, lo procedente en este caso, es aplicar lo dispuesto en el artículo 18 de la citada ley, para limitar los productos a proteger a



aquellos que no rocen con los protegidos por el signo inscrito, sea que no provoquen un riesgo de confusión.

Dado lo anterior, la marca solicitada es parcialmente susceptible de protección registral, en relación con productos no relacionados con relojería e instrumentos cronométricos; por cuanto, al limitar de esta forma los productos que se pretende proteger con el signo propuesto, su coexistencia con la marca inscrita no produciría confusión en el consumidor, en razón de lo cual la marca “**NEXT**”, sí resulta distintiva para proteger y distinguir “*metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o revestidas, no comprendidos en otras clases, joyería y piedras preciosas*”; y por ello, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **Next Group PLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos, tres segundos, del diecisiete de noviembre de dos mil nueve, limitando la marca propuesta a efecto de eliminar únicamente los productos relacionados con relojería e instrumentos cronométricos y en consecuencia, se revoca parcialmente dicha resolución, para que se proceda a continuar con el trámite que corresponda a dicha solicitud en los términos aquí indicados.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **GROUP PLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y cinco minutos, tres segundos, del diecisiete de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, limitando la solicitud de registro de la marca “**NEXT**” a la protección de “*metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o revestidas, no comprendidos en otras clases, joyería y piedras preciosas*”, en razón de lo cual debe el Registro a quo continuar con el trámite que corresponda a esta solicitud en los términos indicados. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

Kattya 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