



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0033-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “V & P (DISEÑO)”

LUPPA SOLUTIONS SL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6095-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 494-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0880-0194, en su condición de apoderada especial de la empresa **LUPPA SOLUTIONS, SL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio en Av. Diagonal, No. 682 10ª Planta, 08034 Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:32:44 horas del 20 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2014, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**V & P (DISEÑO)**”, en **Clase 14** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*relojes*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 11:48:10 horas del 22 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud



marcaria, que existe inscrita la marca de comercio y servicios “**VP (DISEÑO)**”, bajo el registro número **246243**, en las clases 25, 40 y 41 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad del señor **Enrique de Jesús Mora Avila**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:32:44 horas del 20 de noviembre de 2015, 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 4 de diciembre de 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida expresando 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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 y servicios “**VP (DISEÑO)**”, bajo el registro número **246243**, en **clases 25, 40 y 41** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 4 de setiembre de 2015, y vigente hasta el 4 de setiembre de 2025, para proteger y distinguir: “*vestuario en general*”, en clase 25, “*impresión, revelado, retoque digital de fotografías,*



servicios de impresión y serigrafía en vestuario”, en clase 40, y “*servicio de fotografías y edición de fotografías y producción de videos*”, en clase 41, propiedad del señor **Enrique de Jesús Mora Avila**. (Ver folios 76 y 77)

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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en el siguiente análisis:

“... Es claro que, el signo solicitado protege productos diferentes a los productos que protege el signo registrado en la clase 25, sin embargo, debe tomar en consideración el apoderado que parte del vestuario de las personas (hombre, mujer, niños y niñas) son los accesorios del vestuario, entre ellos los relojes. De tal manera que, el consumidor puede asumir que quién ofrece vestuario también ofrece relojes, porque estos a pesar de ser productos diferentes y estar en clases diferentes, se usan conjuntamente e incluso se pueden ofrecer en los mismo0s canales de co0mercialización y distribución, conllevando a que le consumidor pueda asumir una asociación empresarial cuando en realidad no la hay. ...

... Analizadas las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y en virtud de lo antes expuesto, mantiene este Registro el criterio de determinar la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con los signos registrados, y se deriva una asociación de productos por formar parte de la vestimenta de las personas en clase 14 internacional, al amparo del artículo8 incisos a), y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. ...”.

Por su parte, la apelante alega en su escrito de apelación que aplique el principio de especialidad y hace un cotejo marcario donde establece diferencias entre los signos. Indica enfáticamente que



el signo inscrito no puede amparar todos los productos ni protegerlos en forma general en detrimento de la solicitada. Finalmente indica que los canales de distribución son diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas “**V & P (DISEÑO)**” la solicitada, y “**VP (DISEÑO)**” la inscrita, son signos mixtos, por estar conformados por varias letras y una parte figurativa. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. 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 “**V & P (DISEÑO)**” y la inscrita “**VP (DISEÑO)**”, observa este Tribunal que los términos “**V & P**” y “**VP**” se constituyen en el elemento preponderante de los signos solicitados, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de ahí que resultan muy similares.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**V & P (DISEÑO)**”, con la marca inscrita “**VP (DISEÑO)**”, a nombre del señor **Enrique de Jesús Mora Ávila**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, 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 que asimismo el elemento preponderante de las marcas enfrentadas son los términos denominativos “V & P” y “VP”, existen elementos muy similares entre éstas, lo que configura una similitud visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición.

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son similares y confundibles entre sí. Al respecto también puede aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...*”.

En cuanto a los agravios de la apelante, respecto al que solicita se aplique el principio de especialidad y realiza un cotejo marcario donde establece diferencias entre los signos y a la vez indica enfáticamente que el signo inscrito no puede amparar todos los productos; este Tribunal debe traer a colación el marco de calificación del Registrador, en donde este hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, en donde si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger porque la marca solicitada es igual o similar a la inscrita, debe proceder a rechazar esa solicitud. Es criterio de este Tribunal, que si la marca inscrita protege en forma general todos los productos en detrimento de la solicitada, no es un análisis que se deba realizar en este proceso máxime que la inscrita establece su protección al “vestuario en general” pero de todas formas este Tribunal determina que las clases 25 y 14 (en donde están los relojes) se relacionan y los productos que protegen se pueden vender en los mismos canales de distribución, lo que perjudicaría al consumidor ya que este no podría hacer la diferencia del origen empresarial, perjudicando igualmente al titular del signo marcario inscrito. Lo anterior impide que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y que no exista la posibilidad de que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso (artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos).



En cuanto a que los canales de distribución son diferentes. La práctica ha indicado que esta afirmación no es absoluta, por cuanto los relojes tal como se indicó supra, pueden ser vendidos en los mismos lugares en que se vende la ropa en general.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala la recurrente en sus agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual, por lo ya visto, no es de recibo, ya que, a criterio de este Tribunal, éstos siempre se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “...: *Reglas para calificar semejanza. 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; [...]*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n o un riesgo de asociaci3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean tambi3n relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita.

As3 las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, as3 como el proceso de confrontaci3n de los signos enfrentados, con la fundamentaci3n normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del art3culo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prev3, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte alg3n derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar m3s 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 confusi3n y un riesgo de asociaci3n entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de comercio y servicios “**VP (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripci3n de la marca solicitada “**V & P (DISEÑO)**”, se quebrantar3a con ello lo estipulado en el art3culo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas del art3culo 7 *ib3dem*, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto por la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condici3n de apoderada especial de la empresa **LUPPA SOLUTIONS, SL**, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:32:44 horas del 20 de noviembre de 2015, la cual en este acto se confirma, deneg3ndose la solicitud de inscripci3n del signo solicitado.



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, No. 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 la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LUPPA SOLUTIONS, SL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:32:44 horas del 20 de noviembre de 2015, la cual en este acto 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33