



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2008-0306-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “REDSAND”

Perry Ellis INTERNATIONAL INC.

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen número 5551-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 541-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica., a las trece horas con veinte minutos del siete de octubre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PERRY ELLIS INTERNATIONAL INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, domiciliada en 3000 NW 107 th Avenue, Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, siete minutos, once segundos del nueve de mayo del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de junio del dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica

REDSAND

en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir ropa deportiva, a saber: camisas de punto y tejidas, pantalones, camisas de vestir, blusas, pantalones cortos, calzoncillos, chaquetas, abrigos, chalecos, chaquetas de vellón, abrigos de vellón, chalecos de vellón, trajes de baño, manguitos, sombrerería, gorros y/o gorras, viseras, bandas para cabeza. La solicitante se reserva el derecho de usar la marca en todo tamaño, color o combinación de colores.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, siete minutos, once segundos del nueve de mayo del dos mil ocho, dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.*

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de mayo del dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, cero minutos, un segundo del treinta de junio del dos mil ocho,

admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del ocho de agosto del dos mil ocho, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta, por medio de escrito presentado ante este Tribunal el día veintiocho de agosto del dos mil ocho.

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 del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente: **1)** Que a nombre de la señora Marla Díaz Viada, pasaporte número 012073, existe inscrito la marca de fábrica “REDSAND”, en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir artículos de vestir con inclusión de calzado. (Ver folios 28 a 29).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución



apelada, rechaza la marca “REDSAND” para la **clase 25** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **PERRY ELLIS INTERNATIONAL INC**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con la inscrita “REDSAND”, propiedad de la señora Marla Díaz Viada, en **clase 25** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

“IX. (...) es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “REDSAND (DISEÑO), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis de cotejo, pues contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “REDSAND” (...) haciéndolas casi idénticas”.

Por su parte el recurrente en su expresión de agravios alega en lo conducente lo siguiente:

“ (...) las marcas en realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor (...) si comparamos la lista de productos de la marca “REDSAND” y los de la marca que se solicita “REDSAND (diseño)”, las posibilidades de confusión desaparecen completamente (...) es claro que entre los productos que protege la marca inscrita “REDSAND” y las que protege la marca que solicita mi representada “REDSAND” NO EXISTE CONFLICTO ALGUNO, PUES SUS PRODUCTOS ESTAN DIRIGIDOS A DIFERENTES PROPÓSITOS, Y por tal motivo no habrá confusión entre los consumidores (...) Por tal motivo, no hay razón para rechazar la marca de mi representada, en vista de que los productos que protegen son perfectamente diferenciables unos de otros (...) y como ha quedado explicado en razón de los productos que protegen las marcas en el presente caso, no hay violación

a la norma No. 8 de dicha ley”.

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 febrero de 2002, por lo cual se debe 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 un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;...” (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, 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 de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, 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)”

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA ENFRENTADAS. En este

punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre la

| MARCA INSCRITA CLASE 25 INTERNACIONAL | MARCA SOLICITADA CLASE 25 INTERNACIONAL |
|--|---|
| REDSAND | REDSAND |
| PRODUCTOS QUE DISTINGUE | PRODUCTOS A DISTINGUIR |
| artículos de vestir con inclusión de calzado | ropa deportiva, a saber: camisas de punto y tejidas, pantalones, camisas de vestir, blusas, pantalones cortos, calzoncillos, chaquetas, abrigos, chalecos, chaquetas de vellón, abrigos de vellón, chalecos de vellón, trajes de baño, mániganos, sombrerería, gorros y/o gorras, viseras, bandas para cabeza |

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, permiten que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal que ambas marcas son denominativas, pues la solicitada se compone de la palabra “**REDSAND**”, escrita en forma especial, encontrándose la letra “**A**” invertida, y la inscrita está constituida por el mismo vocablo “**REDSAND**”, siendo que los signos aquí cotejados son similares.

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, desde el punto gráfico, son similares por la coincidencia en las sílabas y letras, se diferencian únicamente en cuanto que en el signo solicitado la letra “**A**” está

invertida, ocurriendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación, es decir, tales aspectos no le otorgan distintividad.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos, ya que al ser pronunciadas tienen idéntica acentuación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido idéntico.

En lo que concierne al análisis ideológico, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la denominación de la marca solicitada, así como la inscrita evocan la misma idea, sea arena roja. Si bien es ciertos ambos vocablos no tiene traducción, también lo es que sus elementos son fácilmente entendibles por el público consumidor.

Las similitudes gráfica, fonética e ideológica encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

QUINTO. Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, sucediendo, que entre las



marcas contrapuestas no existe distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, con el agravante de que algunos de ellos comparten el mismo lugar en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen común.

Nótese que los productos que identifica el signo solicitado resultan similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, ya que dentro de los artículos de vestir es factible encontrarse con alguno de los productos que identifica la marca solicitada, siendo también que, el calzado es un accesorio de las prendas de vestir.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

SEXTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas enfrentadas y permitir la inscripción de la solicitada **“REDSAND”** quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos y 24 incisos c) y e) del Reglamento, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **PERRY ELLIS INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas doce horas, siete minutos, once segundos del nueve de mayo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 y 2 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 en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa PERRY ELLIS INTERNATIONAL INC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, siete minutos, once segundos del nueve de mayo 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
