



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0078-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca Multiclase: “VZ (DISEÑO)”

GSM (TRADEMARKS), PTY LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-5012)

Marcas y otros Signos Distintivos.

## VOTO N° 0622-2015

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las quince horas cincuenta y cinco minutos del treinta de junio 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, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GSM (TRADEMARKS), PTY LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con seis minutos cuarenta y tres segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio de dos mil catorce, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GSM (TRADEMARKS), PTY LTD**, presentó solicitud de



registro de la marca de comercio en clase 09 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. **Clase 25:** 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; trajes de neopreno, camisetas de neopreno, botas de neopreno, guantes de neopreno, capuchas de neopreno, pantalones cortos de neopreno y partes superiores de neopreno, accesorios de neopreno en esta clase”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las dieciséis horas con seis minutos cuarenta y tres segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GSM (TRADEMARKS), PTY LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de diciembre de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.


**CUARTO.** 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 dentro del plazo legal.


**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguiente signos, cuyo titular es **CUEROS VÉLEZ S.A:**



1.-  bajo el número de registro 213768, vigente desde el 11 de noviembre de 2011 y hasta el 11 de noviembre de 2021, para proteger y distinguir en clase 25: *"Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería."*(v. f 09)

2.-  bajo el número de registro 213711, vigente desde el 11 de noviembre de 2011 y hasta el 11 de noviembre de 2021, para proteger y distinguir en clase 18: *"Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería."*

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

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.





Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario propio del análisis de este caso, se observa que ambos signos



son mixtos, siendo el distintivo solicitado  y los inscritos  bajo los registros números 213768 y 213711. Los tres igualmente están compuestos por dos letras la “V” y la “Z”, las que son visiblemente identificables dentro de cada signo. Esta similitud que se genera puede producir un riesgo de confusión y asociación al consumidor. Por ello este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Registro a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas




### y Otros Signos Distintivos

Como se puede observar con claridad, en los signos confrontados existe similitud desde el punto de vista gráfico. Obsérvese que las marcas son similares en su composición literaria ya que tienen tal y como se indicó, dentro de su denominación las mismas letras “V” y “Z”. Por ello, el consumidor, medio podría percibir que está en presencia de una misma marca con una grafía diferente y llegar a confundirlas, denotando ello, la ausencia de elementos suficientes que debe contener una marca para adquirir su distintividad, lo que podría causar confusión en el consumidor por la similitud gráfica y fonética entre ambos signos.


Ahora bien, desde la óptica de los productos que se protegen este Tribunal debe de hacer la valoración respectiva, ya que no basta que los signos sean iguales o similares para ser rechazada su inscripción, sino también deben de coincidir o relacionarse los productos o servicios que pretendan proteger. En el caso concreto se observa que el signo solicitado se pretende inscribir en la clase 9 y 25 de la nomenclatura oficial. Mientras que las inscritas protegen productos de las clases 25 y 18. Evidentemente convergen la clase 25 solicitada con la clase 25 inscrita, lo cual definitivamente no es posible otorgar la inscripción de lo pedido, por cuanto ambas protegen prendas de vestir, calzado y sombrería. Respecto a la clase 09 pedida, refiere a productos que se relacionan con la vestimenta y que pueden ser vendidos en los mismos canales de distribución, provocando con ello la confusión al consumidor de creer que provienen de un mismo origen empresarial, lo que hace que igualmente para la clase 25 deba rechazarse su solicitud de inscripción. Los agravios expuestos por la apelante no pueden ser considerados por este Tribunal, ya que conforme a lo expuesto se ha determinado que los signos son idénticos y ante ese hecho prevalece el derecho de exclusividad del titular inscrito conforme lo determina el artículo 25 de la citada Ley de Marcas

**CUARTO.** Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo marcario, conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, tal como fue sostenido en la



resolución venida en alzada, la marca solicitada  debe rechazarse, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros.

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GSM (TRADEMARKS), PTY LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con seis minutos cuarenta y tres segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el

Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca  en clases 09 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. 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 apoderada especial de la sociedad **GSM (TRADEMARKS), PTY LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con seis minutos cuarenta y tres segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca solicitada. 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*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**