



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0087-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “LIVE LOVE LOFT”.

ANNCO, INC, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-8275)

VOTO N° 623-2015

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

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **URI WEINSTOK MENDELEWICZ**, mayor, abogado, casado una vez, vecino de San José, cédula de identidad 1-818-430, en su condición de apoderado especial de **ANNCO, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, veinticinco minutos con cincuenta y nueve segundos del once de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de setiembre del 2014, **URI WEINSTOK MENDELEWICZ**, de calidades citadas, en su condición de apoderado de la empresa **ANNCO, INC.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**LIVE LOVE LOFT**”, para proteger y distinguir en clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en las clases; pieles de animales, cueros, baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería, bolsos, bolsos de mano, bolsos para colgar en el hombro, bolsos de mano, estuches para cosméticos que se venden vacíos, billeteras, billetera tipo clip, estuches para llaves, monederos, bolsos de noche, billeteras, porta billetes, bolsos de embrague, bolsos de propósito general, bolsos con asas, bolsos cilíndricos, bolsas de cordón, mochilas, bolsos de tela, maletines,



bolsos de mensajero, bolsos de viaje, bolsos de lona, estuches para tarjetas de crédito, estuches para tarjetas de visita, bolsos de cintura; cinturones de cuero y en clase 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; trajes; chaquetas (ropa); interior; camisetas; hombreras de la camisa; vestidos; faldas; pantalones; pantalones; camisetas; chalecos; suéteres; ropa de cuerpo (prendas de vestir); pulóveres; ropa de cuero; prendas de vestir de imitación de cuero; trajes de baño; ropa de playa; ropa interior; vestidos cortos; pijamas; batas de baño; ropa de niños; ropa de bebé; calcetería; calcetines; medias; pantimedias; ropa impermeable; ropa para danza; zapatillas de gimnasia; zapatos; guantes; bufandas; cinturones (prendas de vestir); gorros de ducha.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 14 de octubre del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos con cincuenta y nueve segundos del once de diciembre de dos mil catorce, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* [...]”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **URI WEINSTOK MENDELEWICZ**, de calidades citadas, en su condición de apoderado de la empresa **ANNCO, INC.**, interpuso el día 17 de diciembre de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

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 encuentran inscrito el siguiente signo:

LIVE LOVE DREAM, bajo el registro número 229042, inscrita el 22/07/2013 y vence el 22/07/2023, para proteger en clase **18**: “Bolsos deportivos todo propósito; mochilas, bolsas de playa, bolsas de cosméticos vendidos vacíos, bolsas de mano, bolsas de mensajero, bolsos de hombro, bolsas de deporte, mochilas, billeteras”, en clase **25**: “Vestuario, calzado y sombrerería”, y en clase **35**: “Servicios de tienda al detalle y servicios de tienda al detalle en línea para todos los productos de vestuario y prendas de vestir, calzado, sombrerería, productos de cuidado personal, fragancias, cosméticos, joyería, mochilas, bolsos, y carteras”, propiedad de **AEROPOSTALE PROCUREMENT COMPANY, INC.**

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita marca “**LIVE LOVE DREAM**”, como marca de fábrica, comercio y servicios en las clases 18, 25 y 35, que protege productos relacionados con los productos de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: que las palabras **DREAM** y **LOFT**, son las que marcan la diferencia entre los signos en pugna. Lo único que los signos tienen en común es la frase genérica **LIVE LOVE** que no debe tomarse en consideración para el análisis de similitud de



las marcas. La marca LOFT es una marca notoria, pertenece a la familia de marcas ANN TAYLOR y ANN TAYLOR LOF, gozando de reconocimiento por parte de los consumidores. La notoriedad ha sido declarada por las autoridades en Costa Rica y otros países, el Tribunal Registral mediante voto N° 499-2008 declaró la marca notoria. Inexistencia de similitud de los signos, aún si se analizan la totalidad de los signos incluyendo las frases genéricas. Las palabras DREAM y LOFT agregan suficiente distintividad a ambos signos, menciona un antecedente jurisprudencial de los signos DION y DIOR, donde el Tribunal diferenció los signos por su terminación “N” y “R”.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° 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.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos



o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, **o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

Signo Solicitado	Marca Registrada
LIVE LOVE LOFT	LIVE LOVE DREAM
Titular: ANNCO INC.	Titular: AEROPOSTALE PROCUREMENT COMPANY, INC.
Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en las clases; pieles de animales, cueros, baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería, bolsos, bolsos de mano, bolsos para colgar en el hombro, bolsos de mano, estuches para cosméticos que se venden vacíos, billeteras, billetera tipo clip, estuches para llaves, monederos, bolsos de noche, billeteras, porta billetes, bolsos de embrague, bolsos de propósito general, bolsos con asas, bolsos cilíndricos, bolsas de cordón, mochilas, bolsos de tela, maletines, bolsos de mensajero, bolsos de viaje, bolsos de lona, estuches para tarjetas de crédito, estuches para tarjetas de visita, bolsos de cintura; cinturones de cuero y clase 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; trajes;	Clase 18: “Bolsos deportivos todo propósito; mochilas, bolsas de playa, bolsas de cosméticos vendidos vacíos, bolsas de mano, bolsas de mensajero, bolsos de hombro, bolsas de deporte, mochilas, billeteras Clase 25: Vestuario, calzado y sombrerería. Clase 35: vestuario y prendas de vestir, calzado, sombrerería, productos de cuidado personal, fragancias, cosméticos, joyería, mochilas, bolsos, y carteras



chaquetas (ropa); interior; camisetas; hombreras de la camisa; vestidos; faldas; pantalones; pantalones; camisetas; chalecos; suéteres; ropa de cuerpo (prendas de vestir); pulóveres; ropa de cuero; prendas de vestir de imitación de cuero; trajes de baño; ropa de playa; ropa interior; vestidos cortos; pijamas; batas de baño; ropa de niños; ropa de bebé; calcetería; calcetines; medias; pantimedias; ropa impermeable; ropa para danza; zapatillas de gimnasia; zapatos; guantes; bufandas; cinturones (prendas de vestir); gorros de ducha.	
---	--

Dentro de los agravios argüidos por el apelante expresa que los términos LIVE LOVE son genéricos.

Para realizar el cotejo de los signos es importante indicar que una palabra o frase se determina genérica con respecto a los productos o servicios que distingue, son signos genéricos aquellos que designan de forma directa el género, clase, categoría, naturaleza o especie de producto o servicio. Por lo anterior los términos LIVE LOVE (VIVIR y AMOR en su traducción del inglés al español), no pueden ser considerados como genéricos de los productos a distinguir en clases 18 y 25, tampoco son términos genéricos de los servicios de la clase 35.

A la hora de realizarse el cotejo marcario no se pueden excluir dichas palabras ya que no son genéricas.

Por lo antes citado desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “**LIVE LOVE LOFT**”, y la inscrita, “**LIVE LOVE DREAM**”, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, la parte en la que coinciden [**LIVE LOVE**], es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista



sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos idénticos LIVE LOVE, gráficamente las denominaciones LOFT y DREAM no brindan la suficiente distintividad para que el público las diferencie.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación clara entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en un signo tan amplio el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo imperfecto del mismo, donde el inicio de la marca prevalece.

En el campo semántico los signos al consistir en un conjunto de términos presentan una semejanza parcial en cuanto a los dos primeros [LIVE LOVE], no así en el tercero que es donde se da esa diferencia parcial [LOFT-DREAM], este punto se convierte en secundario dada la semejanza gráfica y fonética tan marcada.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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 lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Los productos de la marca solicitada en clase 18 y 25 son los mismos que los de la marca inscrita, como más adelante se analizará. Precisamente, 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.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son idénticos a los que distingue el signo registrado, y también los servicios de la clase 35 amparados por la marca registrada están contenidos en los productos de la clase 25 de la marca solicitada. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos y servicios que las marcas protegen y distinguen son los mismos. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los servicios que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos y servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten dos terceras partes de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un



consumidor toma un signo por otro, e indirecto, sea la posibilidad que no confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Indica el impugnante que la marca LOFT es una marca notoria. En este aspecto se debe tener claro que, en ningún caso, la notoriedad de un signo posterior puede servir de excusa para justificar la pérdida de derechos prioritarios; se estaría desatendiendo el “derecho de prohibición” que se genera a partir del registro de una marca, sería menospreciar el derecho de exclusividad inmerso en el artículo 25 de la ley de rito, citado en el desarrollo del presente caso.

Además de que la notoriedad del solicitante se refiere al término **LOFT**, esto no le da derecho de apropiarse o tomar para sí parte del signo registrado **LIVE LOVE DREAM**, cuyo titular está facultado para impedir que terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o **similares**, para productos o servicios similares, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En razón de lo anterior la notoriedad de LOFT, no da cabida a usurpar derechos de registros previos.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse registrado el signo “**LIVE LOVE DREAM**” y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**LIVE LOVE LOFT**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **URI WEINSTOK MENDELEWICZ**, de calidades citadas, en su condición de apoderado de la empresa **ANNCO, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, veinticinco minutos con cincuenta y nueve segundos del once de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SETIMO. 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 el licenciado **URI WEINSTOK MENDELEWICZ**, de calidades citadas, en su condición de apoderado de la empresa **ANNCO, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, veinticinco minutos con cincuenta y nueve segundos del once de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado **LIVE LOVE LOFT**, para la clases 18 y 25. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33