



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0938-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Marca: “NICI”

NICI GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.4895-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 685-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del siete de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de **NICI GMBH** una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Langheeimer Strasse 94, 96264 Altenkunstadt, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto dieciocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de mayo de dos mil once, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** en su condición de Apoderado Especial de **NICI GMBH** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NICI (DISEÑO)**” para proteger y distinguir: en **clase 14** internacional “*Papel, cartón y artículos de estas materias (incluidos en clase 16)*”; en **clase 18** de la nomenclatura internacional “*Cuero e imitaciones de cuero, y productos de estas materias, baúles y maletas; bultos; bolsos de viaje; bolsos de mano; carteras, mochilas, paraguas y sombrillas*”; *clase 25* internacional “*Vestidos, calzados,*



sombrería”; en **clase 28** internacional “Figuras de peluche, juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deportivos..

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las diez horas con diez minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca “NICE” (**DISEÑO**) bajo el registro número 142241, desde el 20 de octubre de 2003 para proteger y distinguir servicios de clase 14 del nomenclátor internacional “Metales preciosos y objetos fabricados en estas materias en general joyería, bisutería y relojería”.

TERCERO. En resolución dictada a las once horas con un minuto dieciocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil once, 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. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de octubre de dos mil doce, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de **NICI GMBH** apeló la resolución referida, 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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza 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: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la Marca “Nice”, propiedad de **NICE DE MÉXICO S.A DE C.V** bajo el registro número 142241, desde el 20 de octubre de 2003 para proteger y distinguir servicios de clase 14 del nomenclátor internacional “*Metales preciosos y objetos fabricados en estas materias, en general joyería, bisutería y relojería*”.(Ver folio 48)

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la Marca “**NICI (DISEÑO)**” ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el signo marcario “**Nice**”, en clase 14 del nomenclátor internacional para proteger “*Metales preciosos y objetos fabricados en estas materias, en general joyería, bisutería y relojería*”, por cuanto ambos protegen productos relacionados entre sí .Que ambos signos contienen semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito

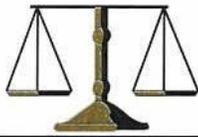


de apelación, van en el sentido de que si bien las marcas a pesar de compartir la misma clase, promocionan productos diferentes en el mercado: joyería y bisutería fina (metales preciosos y objetos fabricados en estas materias y que los de su representada se realiza la venta a través de ventas por catálogo, siendo que el sistema de venta de los artículos comprendidos por ambos signos no hace posible que compartan los mismos canales de comercialización con lo que el uso de cada producto logra que exista suficiente diferencia para que no ocurra un riesgo de asociación empresarial.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**NICI (DISEÑO)**” con el inscrito “**Nice**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto uno y otro se constituyen en vocablos similares.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el signo pretendido y el inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en **grado de similitud**, no solo por los signos propuestos, sino también por los productos a proteger en las clases indicadas, es un motivo para impedir su inscripción, pues induce a error al consumidor promedio, ya que se trata del mismo giro comercial, indistintamente que el recurrente manifieste que la marca inscrita



comercializa joyería fina y la propuesta es genérica sin especificación, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar que podrían tener coincidencia en el lugar de venta o en la forma de distribución de los servicios, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica y fonética.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal dispone denegar la solicitud de registro de la marca presentada por el apoderado de **NICI**, estableciendo como fundamento los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el signo, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo.

Respecto a los alegatos de la parte apelante relativos a que si bien las marcas a pesar de compartir la misma clase, promocionan productos diferentes en el mercado: joyería y bisutería fina (metales preciosos y objetos fabricados en estas materias)y que los de su representada se realiza la venta a través de ventas por catálogo, siendo que el sistema de venta de los artículos comprendidos por ambos signos no hace posible que compartan los mismos canales de comercialización, los mismos deben ser rechazados ya que eso no exime de poder converger en algún momento en un punto de venta, ya que en la mente del consumidor permanece la conexión del nombre de la marca y los productos que salvaguarda, siendo que continúa la identidad de ambos signos en su denominativo y en su fonética.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar podría afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** en su condición de Apoderado Especial de **NICI GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto dieciocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil once, la cual debe confirmarse.



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, N° 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 **Jorge Tristán Trelles** en su condición de Apoderado Especial de **NICI GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto dieciocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil once, la que 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33