



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0827-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “ARACELLA”

JACQUELINE CANTILLO SILES y ARABELA S.A. DE C.V., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8245-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 703-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil once.

Recursos de Apelación, interpuestos por la señora **Jacqueline Cantillo Siles**, mayor, casada una vez, comerciante, con cédula de identidad 1-1093-0012, vecina de San José, en su condición personal y en calidad de solicitante; y por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad 1-812-604, vecina de Tres Ríos en representación de la empresa opositora **ARABELLA S. A. DE C. V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y seis segundos, del treinta de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día veintidós de setiembre de dos mil nueve, la señora Jacqueline Cantillo Siles, de calidades indicadas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**ARACELLA**”, para proteger y distinguir “*ropa deportiva y vestidos de baño*”, en Clase 25 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 29, 30 y 31, correspondientes a los días 11, 12 y 15 de febrero de 2010.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de abril de 2010, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en representación de la empresa **ARABELLA S.A. DE C.V.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, alegando similitud con la marca “**ARABELLA**” inscrita en clases 03 y 05 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y seis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, declara sin lugar la oposición interpuesta por ARABELLA S.A. DE C.V. y procede a denegar la inscripción solicitada por similitud con otras marcas inscritas.

QUINTO. Que la solicitante Jacqueline Cantillo Siles, en su condición personal; y la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en la representación indicada, impugnaron la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el número (2) de estos se sustenta a folios 99 a 102 del expediente y el enumerado con (3) a folios 103 a 106.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa Arabella S. A de C. V., indicando que desde el punto de vista legal no encuentra motivos para admitirla, pues, a pesar que los signos solicitado “**ARACELLA**” e inscrito “**ARABELLA**” son similares, los mismos corresponden a clases distintas y sus productos no son semejantes ni susceptibles de ser relacionados y por ello no existe posibilidad de generar en el consumidor algún riesgo de confusión. Asimismo, a pesar que la empresa opositora alega que su marca “**ARABELLA**” es ampliamente conocida, no aporta prueba que demuestre la supuesta notoriedad, razón por la cual no puede tenerse dicho signo como una marca notoria.

Por el contrario, cotejado el solicitado con los signos “**ARABELA**” y “**ARACELLI**”, inscritos en clase 25, a nombre de las empresas Casa Miraflores, S. A. y Creaciones Armijo, Limitada, respectivamente, se evidencia una gran similitud gráfica, ya que ésta, en ambos casos, consiste únicamente en una letra de una de sus sílabas: “**A-RA-CE-LLA**” “**A-RA-BE-LA**” y “**A-RA-CE-LLI**”, lo que a su vez produce una importante similitud a



nivel fonético debido a que al momento de pronunciarse suenan casi idéntico. De lo anterior sí deriva un riesgo de confusión en el consumidor, quien podría creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas entre sí, dado lo cual no es posible conceder el registro solicitado y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción presentada.

Por su parte, la solicitante y ahora apelante, **Jacqueline Cantillo Siles**, en sus agravios manifiesta que todos los defectos de forma y fondo prevenidos fueron contestados; sea que, los motivos por los cuales fue rechazada la marca que pretende quedaron subsanados. Agrega que, si bien las marcas confrontadas tienen un parecido a nivel fonético con la solicitada, éstas están inscritas en clases totalmente diferentes y, en todo caso, no existió oposición por parte de la Dirección del Registro para inscribirlas.

Asimismo, la representación de la empresa opositora y ahora también apelante, **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, manifiesta que ambas marcas sí tienen relación de productos y que se prestan para confusión y riesgo de asociación entre los consumidores. En el mismo sentido, reitera todos los argumentos esgrimidos en su oposición al registro de la marca “ARACELLA” y solicita se declare con lugar su oposición y en consecuencia sea rechazada la solicitud de registro presentada por la señora Jacqueline Cantillo Siles.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.



El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; análisis dentro del cual debe realizarse un examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio, dando mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario.

En primer término, en el caso bajo estudio, considera ocioso esta Autoridad de Alzada, referirse a los argumentos presentados por la representación de la empresa opositora, en razón del rechazo, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conceder el registro de la marca “ARACELLA”, con fundamento en motivos distintos a los alegados por la empresa opositora Arabella S. A. de C. V., dado que ésta última pretende precisamente esa denegatoria.

En segundo lugar, resulta extraño para este Tribunal, el argumento de la solicitante, de que han sido debidamente subsanados todos los defectos de forma y fondo, señalados inicialmente por el Registrador que conoció de su solicitud, -y que fueran avalados por la Autoridad Registral- cuando, tal y como afirmó la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 14:17:29 horas del 12 de octubre de 2010, en los escritos presentados por la solicitante en respuesta a las prevenciones realizadas por el registrador, omitió referirse a los aspectos de fondo que impedían el registro solicitado y no fue sino por un error que se autorizó la publicación de los edictos correspondientes. De la misma forma, resulta equivocada su afirmación en sentido que las marcas contrapuestas se encuentran en una clasificación distinta, ya que, de los hechos tenidos por demostrados se verifica que



todas están en la clase 25 internacional.

En relación con el motivo dado por el Registro a quo para el rechazo, al revisar el expediente venido en Alzada, verifica esta Autoridad que la marca “**ARABELA**”, inscrita en su oportunidad bajo el **Registro No. 121409** estuvo vigente hasta el día 04 de agosto de 2010, y en virtud de no haber sido solicitada su renovación dentro del plazo legal, la misma ya se encuentra vencida.

Por último, en su confrontación con la marca “**ARACELLI**”, inscrita bajo **Registro No. 76774**, vigente hasta el 22 de agosto de 2011, cuyo período de gracia vence el día 22 de febrero de 2012, es claro que ambas marcas presentan un alto grado de similitud, dado que, únicamente difieren en la letra final, las dos se encuentran en la misma clase 25 de la nomenclatura internacional, los productos protegidos por la inscrita son similares a los que pretende proteger la solicitada y por ello no es posible su coexistencia registral.

Conforme a todas las consideraciones anteriores, deben declararse sin lugar los Recursos de Apelación planteados por la señora **Jacqueline Castillo Siles**, en su condición personal y por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa opositora **Arabela, S.A. de C. V.**, confirmando la resolución apelada.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declaran sin lugar los Recursos de Apelación planteados por la señora **Jacqueline Castillo Siles**, en su condición personal y por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa opositora **Arabela, S.A. de C. V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y seis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, la cual 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca**
- TG: Inscripción de la marca**
- TNR: 00:42.38**