



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0151-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios “LOFT”

ANNCO INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-8685)

Marcas y otros Signos distintivos

VOTO No. 710-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas, cincuenta y cinco minutos del dieciséis de octubre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno-ochocientos dieciocho- cuatrocientos treinta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ANNCO INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y treinta y cuatro segundos del trece de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de octubre del dos mil trece, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición y calidades dichas, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios “**LOFT**” para proteger y distinguir en las siguientes clases:

En clase 3, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos,



lociones capilares; dentífricos; productos de tocador, productos de baño y ducha, cremas para la cara y el cuerpo, lociones y geles, esmalte para las uñas, preparaciones para el bronceado de la piel, preparaciones con filtro solar, maquillaje para labios, ojos y mejillas, removedor de maquillaje, colonia, agua de tocador, fragancias, preparaciones para el cuidado de las uñas, preparaciones para el cuidado de la piel no medicadas, preparaciones para el cuidado de los labios no medicadas, preparaciones para el cuidado del cabello, humectantes.

En clase 9, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; anteojos para sol; lentes, gafas; monturas para gafas de sol; monturas de lentes; estuches para gafas de sol; publicaciones electrónicas descargables; letreros luminosos; gafas protectoras; tarjetas de regalo magnéticas codificadas y certificados de regalo electrónicos codificados.

En clase 18, cuero e imitación de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; bolsas, bolsos de mano, carteras, bolsos para colgar en el hombro, bolsos de mano para la noche, estuches para cosméticos que se venden vacíos, billeteras, billetera tipo clip, estuches para las llaves, monederos, bolsos tipo sobre, bolsos de mano, bolsos para todo uso, bolsos, bolsos cilíndricos, mochila con cierre de cordón, salveques, bolsos o salveques que se guindan de manera transversal, portafolios (artículos de marroquinería), carteras, bolsos para mensajero, bolsos de viaje, bolsos de lona, estuches para tarjetas de crédito, estuches para tarjetas de negocios, bolsos de cintura.



En clase 25, Prendas de vestir; calzado y artículos de sombrerería; chaquetas (prendas de vestir); ropa exterior; camisas; canesúes de camisa; vestidos; faldas; pantalones largos; pantalones; camisetas; chalecos; suéteres; pulóveres; ropa de cuero; ropa de imitación de cuero; trajes de baño; ropa de playa; ropa interior; pichis; piyamas; albornoces; prendas de vestir para niños; prendas de vestir para bebés; calcetería; medias; pantis; medias veladas; prendas de vestir impermeables; ropa para danza; zapatillas de gimnasia; guantes; bufandas; cinturones (prendas de vestir); gorros de ducha.

En clase 35, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; publicidad; publicidad por correspondencia; decoración de vitrales de tiendas, asistencia en la dirección de negocios, agencias de importación y exportación; promoción de ventas para terceros; servicios de abastecimiento para terceros (abastecimiento de productos y servicios otras empresas); servicios de tiendas minoristas y ventas al por menor en línea; publicidad; dirección de negocios; administración y manejo de negocios; trabajos de oficina; servicios de venta al por menor, servicios de venta por catálogo por correo; servicios de venta al por menor en línea, todo de ropa, calzado, sombrerería, accesorios para vestir, bolsas, bolsas de mano, artículos de cuero, mochilas, accesorios pequeños de cuero, billeteras, antejo para sol y lentes, gafas, joyería, relojes, accesorios para el cabello, cosméticos, artículos de tocador, fragancias, productos para el baño, productos para el cuidado personal, productos para el cuidado de la piel, muebles para el hogar, papelería, artículos de regalo, incentivos al consumidor, programas de recompensa y lealtad en relación con todos los bienes antes indicados; servicios de tarjetas de lealtad incluyendo programas de lealtad para clientes.

II. Mediante resolución final de las quince horas con seis minutos y treinta y cuatro segundos del trece de enero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición dicha interpuso recurso de apelación en contra la



resolución final supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con doce minutos y trece segundos del seis de febrero de dos mil catorce, admite el recurso de apelación y por esa circunstancia conoce esta Instancia.

IV. 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 el Juez Suárez Baltodano, 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el ocho de mayo del dos mil doce, y vigente hasta el ocho de mayo del dos mil veintidós, la marca de servicios “**SKYLOFTS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **218433**, en **clase 35** internacional, propiedad de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, la cual protege y distingue: *“publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina. Servicios de tienda al por menor; galerías de arte; emisión de certificados de regalo los cuales pueden entonces ser redimidos por productos o servicios; brindar instalaciones para reuniones y convenciones empresariales; brindar información en el área de ventas mediante la internet; servicios de clubes de clientes para jugadores de casinos en el área de un programa de premiación a la lealtad de clientes del casino; programas de premios de incentivos dirigidos a jugadores de casinos para promover la venta de productos y servicios de otros; administración*



de programas de incentivos de casinos para otros". (Ver folios 70 y 71).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el cuatro de mayo del dos mil doce, y vigente hasta el cuatro de mayo del dos mil veintidós, la marca de fábrica y comercio "**SKYLOFTS**", bajo el registro número **218349**, en **clase 25** internacional, propiedad de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, la cual protege y distingue: "*prendas de vestir, artículos de sombrerería; calzado*". (Ver folios 72 y 73).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el diez de octubre del dos mil once, el nombre comercial "**loft. (DISEÑO)**", bajo el registro número **213026**, propiedad de la empresa **CPU TIENDA CENTRO S.A.**, el cual protege y distingue: "*Un establecimiento comercial dedicado a sistemas de fabricación, la actividad será la elaboración de programas de computadora que se ofrece como producto que se llamará loft, ubicado en Sabanilla de Montes de Oca Urbanización Alma Mater 150 metros al norte del abastecedor la Cosecha*". (Ver folios 74 y 75).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el veintitrés de mayo del dos mil once, y vigente hasta el veintitrés de mayo del dos mil veintiuno, la marca de fábrica y comercio "**LOF (DISEÑO)**", bajo el registro número **209681**, en **clase 3, 14 y 25** internacional, propiedad de la empresa **CREACIONES VANTAGEE S.A. DE C.V.**, la cual protege y distingue en clase 3 "*perfumería*", 14 "*joyería, bisutería, piedras preciosas*" y 25 "*vestidos, calzados, sombrerería*". (Ver folios 76 y 77).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el diez de agosto del dos mil diecisiete, y vigente hasta el diez de agosto del dos mil diecisiete, la marca de fábrica "**LOFT-IT (DISEÑO)**", bajo el registro número **169908**, en **clase 9** Internacional, propiedad de la empresa **FERRETERIA ACE S.A.** la cual protege y distingue: "*televisores*". (Ver folios 78 y 79).



6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el tres de mayo de dos mil doce, y vigente hasta el tres de mayo de dos mil veintidós, la marca de fábrica “**SKYLOFTS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **218331**, en **clase 25** Internacional, propiedad de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, la cual protege y distingue: *“prendas de vestir, artículos de sombrerería; calzado”*. (Ver folios 80 y 81).

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción desde el nueve de octubre de dos mil trece, la marca de comercio “**LOFT**”, bajo el número de expediente **2014-872**, en **clase 09** Internacional, propiedad de la empresa **ANNCO, INC.**, la cual pretende proteger y distinguir: *“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; anteojos para sol; lentes, gafas; monturas para gafas de sol; monturas de lentes; estuches para gafas de sol; publicaciones electrónicas descargables; letreros luminosos; gafas protectoras; tarjetas de regalo magnéticas codificadas y certificados de regalo electrónicos codificados”*. (Ver folios 82 y 83).

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción desde el nueve de octubre de dos mil trece, la marca de servicios “**loft**”, bajo el número de expediente **2014-873**, en **clase 35** Internacional, propiedad de la empresa **ANNCO, INC.**, la cual pretende proteger y distinguir: *“presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; publicidad; publicidad por correspondencia; decoración de vitrales de tiendas, asistencia en la dirección de negocios, agencias de importación y exportación; promoción de ventas para terceros; servicios de abastecimiento para terceros (abastecimiento de productos y servicios otras empresas); servicios de tiendas minoristas y ventas al por menor”*.



en línea; publicidad; dirección de negocios; administración y manejo de negocios; trabajos de oficina; servicios de venta al por menor, servicios de venta por catálogo por correo; servicios de venta al por menor en línea, todo de ropa, calzado, sombrerería, accesorios para vestir, bolsas, bolsas de mano, artículos de cuero, mochilas, accesorios pequeños de cuero, billeteras, anteojos para sol y lentes, gafas, joyería, relojes, accesorios para el cabello, cosméticos, artículos de tocador, fragancias, productos para el baño, productos para el cuidado personal, productos para el cuidado de la piel, muebles para el hogar, papelería, artículos de regalo, incentivos al consumidor, programas de recompensa y lealtad en relación con todos los bienes antes indicados; servicios de tarjetas de lealtad incluyendo programas de lealtad para clientes”. (Ver folios 84 y 85).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “LOFT” en todas sus clases, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, desprendiéndose de su análisis y cotejo con las marcas registradas por cuanto contiene las marcas y el nombre comercial registrados, buscando proteger los mismos productos y servicios, destinados al mismo tipo de consumidor, e indica que del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio y se afectaría el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios y consecuentemente transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La recurrente en su escrito de apelación argumenta que en virtud del rechazo citado y con fundamento en el artículo 11 párrafo 2 de la Ley de Marcas, solicita la división de la presente



solicitud para las clases 9 y 35, a las cuales además se les ha limitado la lista de productos a proteger, excluyendo aquellos que entraban en conflicto con los de las marcas ya inscritas y que fueron motivo de objeción, dicha limitación de productos y servicios consiste en “aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; software” en la clase 9 y “publicidad” en la clase 35. Aduce que las solicitudes divisionales correspondientes a estas clases se están tramitando bajo los expedientes 2014-872 y 2014-873.

Agrega en su escrito de exposición de agravios que la marca “**LOFT**” de su representada puede coexistir en el mercado con las marcas citadas por el Registro, refiriéndose a que la marca “Lof” es famosa y notoria ofreciendo varios estilos de vestimenta y accesorios de moda dirigidos a aquellas consumidoras que normalmente trabajan en un ambiente profesional tranquilo y buscan estar con lo último de la moda a un precio razonable.

Invoca además el principio de especialidad marcaria, citando el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de la misma ley, e indica que dicho principio se debe aplicar a la marca de su representada, que distingue ropa y accesorios, debiendo permitirse en razón de que las marcas en conflicto tienen claras diferencias entre sí, y los productos que distinguen y los canales de comercialización utilizados están claramente diferenciados, por lo que no existe riesgo de confusión entre los distintivos.

Menciona que las marcas deben ser analizadas aplicando una visión de conjunto de las mismas, tomando en cuenta el punto de vista del consumidor promedio, el cual no realiza una división de los elementos de las marcas, por el contrario el recuerdo que le queda a este es el conjunto de elementos con el cual asocia determinado grupo de elementos.

Por último procede la parte recurrente a hacer el cotejo de marcas entre el signo propuesto y los inscritos, concluyendo de manera general que la marca de su representada es una marca que posee importantes diferencias respecto de las inscritas las cuales no fueron correctamente valoradas por el Registro de la Propiedad Industrial. Asimismo la diferente naturaleza de los



productos protegidos por estas marcas, así como la forma y canales de comercialización de los mismos hacen descartar el posible riesgo de confusión por parte de un consumidor medio, por lo que solicita declarar con lugar la presente apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que se analiza, puede observarse que el registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo solicitado “**LOFT**” en las clases 3, 9, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, porque determinó que se encuentran inscritos con anterioridad la marca de servicios “**SKYLOFTS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **218433**, la marca de fábrica y comercio “**SKYLOFTS**”, bajo el registro número **218349**, el nombre comercial “**loft (DISEÑO)**”, bajo el registro número **213026**, la marca de fábrica y comercio “**LOFT (DISEÑO)**”, bajo el registro número **209681**, la marca de fábrica “**LOFT-iT (DISEÑO)**”, bajo el registro número **169908** y la marca de fábrica “**SKYLOFTS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **218331**, signos propiedad de las empresas **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, **CPU TIENDA CENTRO S.A.**, **CREACIONES VANTAGEE S.A. DE C.V.** y **FERRETERIA ACE S.A.**, por lo que el distintivo marcario propuesto resulta confundible.

El solicitante además solicitó la división en lo que concierne a las clases 9 y 35, cuyas apelaciones solicitó fueran conocidas en expediente separado, (ver folio 56), por lo que el pronunciamiento sobre esas clases se hará en el procedimiento que corresponda, y se limita este proceso a las clases 3, 18 y 25, ya que se ha demostrado a folios 82 a 84 que se tramita en expediente separado la división solicitada en las clases 9 y 35.

Efectuado el análisis comparativo entre la marca a registrar y los signos registrados, este Órgano Colegiado avala el amplio cotejo realizado en la resolución emitida por Registro de la Propiedad Industrial, en la cual se coteja el signo propuesto con cada uno de los signos inscritos, determinándose claramente que entre éstos el elemento caracterizante y distintivo es “**LOFT**”. Por consiguiente el distintivo solicitado está incluido en los signos inscritos por titulares diferentes al solicitante.



Desde un punto de vista **gráfico** surge entre los signos cotejados una confusión visual que es causada por la similitud con el elemento “**LOFT**” que resalta en cada una de las denominaciones referidas. Esta similitud se confirma en el cotejo **fonético**, ya que la pronunciación de las denominaciones de los signos inscritos respecto a la marca propuesta resulta muy parecida. Y desde el punto de vista **ideológico**, los signos son percibidos por el consumidor de una misma forma, al contener como elemento preponderante el vocablo “**LOFT**” el cual traducido al idioma español significa “desván” llevando a una misma idea al consumidor. Tanto desde el punto gráfico, fonético e ideológico, la presencia de las expresiones “**IT**” y “**SKY**” y el elemento **figurativo** que contienen los signos inscritos, no vienen a trazar una diferencia tal que la individualice plenamente con respecto a la denominación que conforman los signos registrados, ya que como se indicó el elemento central y distintivo de todas esas marcas es “**LOFT**”. El término “**IT**”, que en inglés significa eso, no hace más que resaltar el término central “**LOFT**”. De igual forma, el término “**SKY**” que significa cielo en inglés, igualmente no hace diferencia ya que agregado al término “**LOFT**” no hace más que resaltar de que se trata de un desván en el cielo, por lo que siempre gira alrededor del elemento distintivo “**LOFT**” que como se indicó significa desván. De igual forma, con respecto a la marca “**LOF**” que no presenta la T final, igualmente se determina una similitud ya que el término “**LOF**” no tiene significado y se pronuncia y escribe de forma muy similar a “**LOFT**”, por lo que el consumidor podrá fácilmente asociar ambas marcas alrededor de lo denominativo “**LOFT**”.

Por esto, el registro solicitado se considera similar y confundible con los inscritos. Al respecto debe aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]*”.

Comprobada la similitud de las marcas en cotejo procede entonces hacer el estudio de los productos que pretenden proteger.



En lo que corresponde a la clase 3 solicitada, preparaciones para blanquear, jabones, perfumería y cosméticos, se podría generar confusión con la marca inscrita LOF, que distingue perfumería en clase 3, ya que se trata de productos que normalmente son ofrecidos en conjunto por un mismo fabricante, por lo que las marcas podrían ser confundidas como provenientes de un mismo origen empresarial. Así mismo, en se daría confusión con esta marca en la clase 25, ya que la misma también protege en dicha clase prendas de vestir, calzado y sombrerería.

Igualmente se determina riesgo de confusión con la marca inscrita SKY LOFTS ya que esta marca protege en clase 25 sombrerería, vestido y calzado.

El riesgo se determina también en clase 18 referida a cuero, paraguas, bastones, bolsas, carteras, salveques y estuches, ya que estos se relacionan con los productos de clase 25 sombrerería, prendas de vestir y calzado, por ser productos que se utilizan y combinan con las prendas de vestir, sombreros y calzado, como parte de la vestimenta, y se pueden adquirir normalmente en las mismas tiendas. De ahí que en esta clase se determina también un riesgo de confusión y asociación empresarial con las marcas inscritas SKYLOFTS y LOF.

Ante este panorama, se puede concluir que el signo solicitado ocasionaría con alguna probabilidad un riesgo de confusión al consumidor, de forma tal que éste pueda considerar que los productos y servicios ofrecidos por la marca solicitada provienen de alguna de las empresas titulares de los signos inscritos, es decir que confunda el origen empresarial, pensando que se trata de una familia de marcas alrededor de **“LOFT”**.

Concerniente a lo alegado por la recurrente en su escrito de apelación y exposición de agravios, en cuanto a que se deniega el registro de la marca solicitada, cabe indicar, que el término preponderante de los signos enfrentados es el vocablo **“LOFT”** asociado a la idea de desván, y eso es lo que recordará el consumidor y lo asociará al grupo empresarial o titular registral de los signos inscritos. Asimismo, en el expediente no queda demostrado fehacientemente que los



canales de comercialización y puestos de venta de los productos y servicios que protegen y distinguen cada uno de los signos enfrentados no puedan ser los mismos, ni se ha demostrado que se trate de sectores de clientes que no puedan enfrentarse a estos signos en los distintos canales y por lo tanto con alguna probabilidad confundirse sobre el origen empresarial haciendo una asociación entre las marcas inscritas y la solicitada alrededor del término LOFT. De ahí que a criterio de este Tribunal, por tratarse de los mismos productos, sea productos de moda que se comercializan en tiendas de menudeo, los canales de distribución se encuentran muy ligados, así mismo el tipo de consumidor al que van destinados estos. Al respecto, el inciso d) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas establece: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] 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; [...]”. Este artículo nos lleva a concluir que con alguna probabilidad se trata de los mismos consumidores que podrán enfrentarse de alguna manera a las marcas que se han cotejado confundiéndose.

Con respecto al agravio del apelante, en relación al principio de especialidad marcaria, y la cita del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se considera que debe más bien aplicarse la doctrina de este artículo establecida en sus párrafos 3 y 4, que dictaminan lo siguiente:

“[...] Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. [...]”.



De ahí que los productos de clase 25 y 18 se encuentran relacionados por ser como ya se indicó, usualmente puestos a la venta en los mismos departamentos de modas de las tiendas de menudeo.

Finalmente, el aspecto de que la marca solicitada sea o no notoria no es relevante en este caso, únicamente si fueran cuestionados los derechos marcarios inscritos, los cuales al tener su registro vigente deben de ser protegidos de un eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos en relación al artículo 8, incisos a) y b) de la ley de cita.

En conclusión, la pretendida marca “**LOFT**” busca proteger productos y servicios en las clases 3, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante que se ha presentado una solicitud divisionales en las clases 09 y 35, es el criterio de este Tribunal, que a pesar de estas divisiones, las clases 3, 18 y 25 siempre se relacionan con los productos y servicios que protegen y distinguen los citados signos inscritos “**SKYLOFTS (DISEÑO)**”, “**LOF (DISEÑO)**”. Observa este Tribunal que los productos y servicios de la marca que se propone para registro y los inscritos, así como el giro comercial a que se dedica el establecimiento comercial del nombre comercial inscrito, se encuentran contenidos dentro de los signos inscritos, lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionados líneas atrás, impide la convivencia registral de éstos, a fin de evitar el riesgo de confusión sobre el origen empresarial en que pueda incurrir el público consumidor, de conformidad con el artículo 8 incisos b) y d) de la Ley de Marcas.

En razón de lo indicado supra, considera este Tribunal que, cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares. Al



respecto, afirma la doctrina que: “[...] Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume [...]”. (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288). El Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), b), y d), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento de la ley citada.

Consecuencia de todo lo expuesto, al existir riesgo de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstock Mendelewicz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ANNCO INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y treinta y cuatro segundos del trece de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstock Mendelewicz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ANNCO INC.**, en contra de la resolución final



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y treinta y cuatro segundos del trece de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de comercio y servicios “LOFT” en las clases 3, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**