



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0290-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “LOFT”

ANNCO INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-874)

Marcas y otros Signos distintivos

VOTO NO. 711-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas 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 ocho horas con cuarenta y un minutos y cinco segundos del cuatro de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de Enero del 2014, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición y calidades dichas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**LOFT**” para proteger y distinguir en clase 14 *“Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; partes para artículos de relojería y joyería; relojes; relojes de péndulo; pulseras de reloj; correas de reloj; accesorios para reloj, relojes de*



péndulo eléctricos, relojes de péndulo no eléctrico; relojes eléctricos, relojes no eléctricos; cadenas colgantes para relojes; brazaletes para relojes; cajas de reloj, estuches de relojes”.

II. Mediante resolución final de las ocho horas con cuarenta y un minutos y cinco segundos del cuatro de marzo 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 quince horas con veintidós minutos y cuarenta y dos segundos del dieciocho de marzo 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, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el tres de mayo del dos mil doce, y vigente hasta el tres de mayo del dos mil veintidós, la marca de fábrica y



comercio “**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 72 y 73).

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 74 y 75).

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

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**” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, desprendiéndose de su análisis y cotejo con las marcas inscritas “**LOF**” y “**SKYLOFTS**” por cuanto existe similitud, lo que puede causar confusión en los consumidores y protegen productos en las clases 14, o bien en la clase relacionada 25, por lo que consecuentemente transgrede el artículo 8 incisos a), y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



La recurrente en su escrito de exposición de agravios indica que la marca “**LOFT**” de su representada puede coexistir en el mercado con las marcas citadas por el Registro, refiriéndose a que la marca “Loft” 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, tomando en cuenta el punto de vista del consumidor promedio, el cual no realiza una división de los elementos que la conforman, por el contrario, el recuerdo que le queda es la visualización del signo como un todo.

Por último procede la parte recurrente a hacer el cotejo de marcas entre el signo propuesto y los signos inscritos “LOF” (DISEÑO) y “SKYLOFTS”, 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 la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, porque determinó que se encuentran inscritos con anterioridad la marca de fábrica y comercio “**SKYLOFTS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **218331**, la marca de fábrica y comercio “**SKYLOFTS**”, bajo el registro número **218349** y la marca de fábrica y comercio “**LOF (DISEÑO)**”, bajo el registro número **209681**, signos propiedad de las empresas **MGM RESORTS INTERNATIONAL** y **CREACIONES VANTAGE S.A. DE C.V.**, por lo que el distintivo marcario propuesto resulta confundible.

Efectuado el análisis comparativo entre la marca a registrar y los signos registrados, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado en la resolución emitida por Registro de la Propiedad Industrial, determinándose claramente que entre éstos el elemento caracterizante y distintivo es “**LOFT**”.

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 las denominaciones referidas.

La presencia de la letra “**T**” en la marca propuesta respecto a la inscrita “**LOF**” y la expresión “**SKY**” en las marcas inscritas respecto a la propuesta, así como 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. Ello porque 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; [...]*”.

En cuanto al cotejo **fonético**, y en razón de lo señalado supra, la pronunciación de las denominaciones del signo inscrito respecto a la marca propuesta resultan muy parecidos. 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. La similitud gráfica, fonética e ideológica en este caso ocasionaría de manera inevitable un riesgo de confusión entre los signos.

La pretendida marca “**LOFT**” busca proteger productos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, éstos se relacionan con los productos que protegen los citados signos inscritos “**SKYLOFTS**” y “**LOF**”, dado que existe una clara relación entre los productos del signo propuesto y los productos de los signos registrados, en razón de que los ofrecidos por la solicitada son entre otros artículos de joyería, relojes con bisutería, los cuales se pueden relacionar también con productos que se compran justamente para el vestido y presentación personal que son ofrecidos por los signos inscritos, como joyería, bisutería, prendas de vestir y sombrerería. En razón de lo anterior, y 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 debe más bien aplicarse la doctrina de este artículo que establece en sus párrafos 3 y 4 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. [...]”.

Observa este Tribunal que los productos de la marca que se propone para registro en la marca “**LOFT**”, que incluye expresamente la clase 14, se encuentran contenidos dentro de los signos inscritos. Lo anterior unido a la coincidencia de los signos mencionados líneas atrás, impide la convivencia registral de los signos; por lo que no debe realizarse la inscripción del signo



solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el público consumidor.

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) y b), 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.

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”**, 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 que protegen y distinguen cada uno de los signos enfrentados no sean los mismos, a criterio de este Tribunal se encuentran muy ligados los canales de comercialización, distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados estos, al tratarse de productos relacionados. 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; [...]”.

Por otra parte, se le debe indicar al apelante que la notoriedad alegada no es relevante para impedir la protección en las marcas inscritas. Cabe recalcar, que el término preponderante es el vocablo “**LOFT**”, y eso es lo que recordará el consumidor y lo asociará al grupo empresarial o titular registral inscrito.

Consecuencia de todo lo expuesto, al existir riesgo de confusión y 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 la empresa **ANNCO INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y un minutos y cinco segundos del cuatro de marzo 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, 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 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 interpuesta por la empresa **ANNCO INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y un minutos y cinco segundos del cuatro de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se



confirma. Se deniega la inscripción de la marca de comercio “**LOFT**”, en la clase 14 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



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**