



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0242-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “NANCY”

DINCA BRANDING, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-9895)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 716-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por **Erroll Darynn Cruz Agüero**, mayor, divorciado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-662-003, en representación de la empresa **DINCA BRANDING, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-120121, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, treinta y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de noviembre de 2013, el señor **Erroll Darynn Cruz Agüero**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**NANCY**” en Clase 25 de la clasificación internacional para proteger y distinguir “*Vestidos, calzado y sombrerería*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, veintisiete minutos, treinta y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el señor **Cruz Agüero**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente: **1.-** Que la marca de fábrica “**BODY NANCY GANZ**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 30 de marzo de 2004 y vigente hasta el 30 de marzo de 2024 a nombre de la empresa WARNACO U.S., INC., bajo Registro No. **146375**, en Clase 25 internacional para proteger y distinguir “*Ropa íntima, prendas que dan forma y que realizan la figura y prendas que minimizan, a saber, brassieres, calzones, ropa interior, pantaletas, prendas de ropa interior, indumentaria de ropa interior, ropa interior para mujeres, vestimenta interior, fajas ceñidoras, corsés, fustanes, trajes de una pieza ajustables al cuerpo, leotardos y camisolas*”. (Ver folio 57).



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta similitud de identidad con un signo inscrito a nombre de otro titular, lo cual puede generar confusión en los consumidores.

El apelante manifiesta su inconformidad indicando que la calificación realizada por el Registro de la Propiedad Industrial se aparta de los criterios objetivos que deben privar en materia registral, resultando una denegatoria subjetivizada, ya que la parte preponderante en las marcas confrontadas es diversa, toda vez que en la solicitada es la única palabra que la compone, sea “NANCY” y en la inscrita es “BODY”. Adicionalmente, el consumidor tiene otros dos elementos para distinguir la marca y sus productos, a saber “BODY” y “GANZ”, de lo que se evidencia que la empresa Warnaco U.S. Inc. quería darle mayor importancia a la palabra “BODY”. Lo anterior implica que además de ser totalmente diferentes a nivel visual, también son distintas a nivel fonético. Aunado a ello, se descarta la posibilidad de confusión porque ambos signos distinguen productos diferentes. En razón de dichos alegatos, solicita se autorice continuar con el trámite del signo propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.



En este sentido, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, 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 o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, resulta claro para este Tribunal que la marca solicitada “**NANCY**” está totalmente contenida en la marca inscrita. La marca inscrita está compuesta de dos elementos separados “**BODY**” y “**NANCY GANZ**”. El término BODY, que en inglés significa “cuerpo”, no es distintivo para esta marca, cuyos productos se refieren a vestimenta, toda vez que es una palabra de uso común para este sector, destinado a vestir precisamente los cuerpos. Por ello, este elemento es evocativo y no es el eje central de la marca. Al igual de la marca inscrita, el eje central es la palabra NANCY, de forma que el consumidor podría asociar con ella el signo propuesto y confundirse pensando que se trata del mismo origen empresarial, al proteger ambos signos los mismos productos.

En este mismo orden de ideas, el término GANZ es una palabra que en alemán significa “totalmente”, la misma a pesar de que pueda ser interpretada como arbitraria, no es suficiente para evitar un riesgo de asociación empresarial entre ambos signos, por ser NANCY el elemento que más resalta, el cual corresponde a un nombre de mujer, ampliamente conocido y el consumidor podría confundirse pensando que se trata del mismo origen empresarial que ha generado marcas alrededor del término NANCY.

Al ser similares los signos, es inminente el riesgo de confusión porque los productos que protege el signo inscrito son de la misma naturaleza de los que se pretende con el propuesto, a saber “vestidos, calzado y sombrerería”, por ello no es posible afirmar que



exista una distintividad suficiente para poderlos diferenciar. En este caso se aplica lo dispuesto en el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dando énfasis a los elementos iguales sobre los diversos, por ser éstos centrales.

Así las cosas, en aplicación del inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que se determina un riesgo de asociación empresarial entre las marcas, debe protegerse entonces al titular inscrito e impedirse un riesgo de asociación. En razón de lo cual no son de recibo los agravios del recurrente, siendo lo procedente denegarlo.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Erroll Darynn Cruz Agüero**, en representación de la empresa **DINCA BRANDING, S.A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, treinta y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce.

QUINTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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 declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el señor **Erroll Darynn Cruz Agüero**, en representación de la empresa **DINCA BRANDING, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, treinta y tres segundos del



veintitrés de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “NANCY” propuesto por la recurrente. 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