



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0959-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PRETA”

NORMA CONSTANZA SALINAS PINO., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7469-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 718-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Norma Constanza Salinas Pino**, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de Paseo Colón en San José, de nacionalidad colombiana, cédula de residencia uno uno siete cero cero uno cero tres cinco uno cero, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y seis segundos del diecinueve de Noviembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de Agosto del 2010, la señora **Norma Constanza Salinas Pino**, de calidades antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **PRETA**, en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Prendas de vestir.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y seis segundos del diecinueve de Noviembre del dos mil diez, el Registro de la

Voto N° 718-2011




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.**
(...)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de Noviembre del 2010, la señora **Salinas Pino**, apeló la resolución referida.

CUARTO. 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, 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica  (Preta By Nayvic), bajo el registro número 170608, en Clase 25 del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **COMERCIALIZADORA NAYVIC S.A.**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- doscientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y uno, inscrita desde el 7 de Julio del 2006 y vigente hasta el 16 de Octubre del 2007, y que protege y distingue: Calzado para Mujer. (Ver folios 13 y 14).

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 en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca **PRETA**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “Preta By Nayvic” (DISEÑO) por cuanto ambas protegen los mismos productos en la clase 25 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que existe una innegable similitud gráfica, fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, al coexistir ambas marcas en el comercio afectando el derecho de elección del consumidor socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo octavo literal a) y b) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En lo que respecta sobre lo alegado por la recurrente en el escrito de apelación, señala que las razones esbozadas son incorrectas por cuanto se debe tener en cuenta que la marca inscrita protege únicamente el producto exclusivo de calzado y al haberse restringido los productos protegidos por la marca solicitante a prendas de vestir se concluye que si bien ambas marcas se encasillan en la clase 25 internacional, las mismas protegen productos diferentes, lo que no provocaría que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos son originarios del mismo productor o empresario, a su vez indica que el logo de cada una de las marcas es totalmente diferente de forma tal que el que protege calzado tienen incluso en su diseño el dibujo de calzado femenino, con sus respectivas diferencias lo cual permiten la coexistencia de ambos signos que aún y cuando son similares protegen productos diferentes y en consecuencia no se puede colegir que la inscripción del signo solicitado viole la distintividad del signo y roce con el numeral 8 de la Ley de Marcas, y genere confusión empresarial.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas



contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que



hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Se infiere de lo anterior, que de lo que se trata, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.


Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son: Marca inscrita “**Preta By Nayvic**” (DISEÑO), y la marca solicitada “**PRETA**” (DISEÑO)”, ambas corresponden a marcas mixtas y en la misma clase 25 de la nomenclatura internacional, no obstante lo que prevalece en las dos es su parte denominativa, la cual desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**Preta By Nayvic**” y la solicitada “**PRETA**”, acaban siendo



similares entre sí constituyéndose el término **PRETA** como el factor tópico predominante denominativamente hablando y que los términos **By Nayvic** ; no trazan ninguna diferencia que las haga disímiles entre sí, más bien denotan una extensión de la marca inscrita “**Preta By Nayvic**” , comprobándose la ausencia de distintividad, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada en el factor predominante, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que resulta a todas luces imposible su coexistencia registral.

Desde un punto de vista ideológico, como bien se indicó en la resolución venida en alzada “...*estos signos no son de estudio por cuanto los mismo [sic] son de fantasía;*”

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, las similitudes existentes entre las marcas impide el registro de la marca solicitada, por cuanto corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita  (**Preta By Nayvic**), por cuanto protegen productos relacionados , lo que puede causar confusión al público consumidor sobre el origen empresarial de los mismos, careciendo en este sentido la marca solicitada de la distintividad necesaria para poder ser inscrita y consignándose los productos en la misma clase internacional, existiendo similitud entre ellas, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se comprueba el riesgo de confusión en el consumidor así como el riesgo de asociación de los productos en cuanto a su origen empresarial. Al coexistir ambas marcas en el mercado, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y minando los esfuerzos de los empresarios por distinguir sus productos, lo cual va en contra del artículo octavo, literales a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Este tribunal coincide con lo resuelto por él a quo, al establecer que existe riesgo de confusión en el consumidor ya que como bien señala el artículo 24 citado *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*, situación que ocurre en el caso que nos ocupa.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la recurrente y por todas las razones antes expuestas, carece el signo solicitado de la falta de capacidad distintiva a la que aluden los incisos a) y b) del artículo 8 de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tales falencias. Además en cuanto a lo que manifiesta el apelante sobre que el logo de cada una de las marcas es totalmente diferente de forma tal que el inscrito protege calzado y tiene en su diseño el dibujo de calzado femenino, con sus respectivas diferencias lo cual permiten la coexistencia de ambos signos, debe tomarse en consideración que esto motiva aún más para no permitirse la inscripción de la marca solicitada porque al tener la marca inscrita un alto grado de aptitud distintiva, de forma tal que combina elementos denominativos con gráficos que la hacen muy particular, y la sencillez del signo presentado para registro, constituido solo por elementos denominativos, actúa en su contra para acceder al registro solicitado.

“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance del a protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar.” **Lobato, op. cit., pág. 301.**

En base a lo expuesto, este Tribunal concluye que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **PRETA**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, máxime que los productos están relacionados con su giro comercial y con el mercado al que van dirigidos, no siendo posible la coexistencia entre ambas marcas en el comercio ya que perturbaría el derecho de elección del consumidor, al causar un evidente riesgo de confusión y riesgo de asociación. Es por eso, que lo pertinente es rechazar



los alegatos formulados por el apelante, por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por la señora **Norma Constanza Salinas Pino**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y seis segundos del diecinueve de Noviembre del 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez 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