



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0158- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “GRG”

GARAGE INTERNATIONAL LUX S.A.R.L, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-10249)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 740-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del once de junio de dos mil dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos, apoderado especial de la sociedad **GARAGE INTERNATIONAL LUX S.A.R.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta minutos cincuenta segundos del quince de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de octubre de dos mil doce, por el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la sociedad **GARAGE INTERNATIONAL LUX S.A.R.L**, solicita la inscripción de la Marca de servicio “**GRG**” para proteger y distinguir en clase 35 internacional: “servicios de tiendas minoristas”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta minutos cincuenta segundos del quince de enero de dos mil trece.

resolvió “(..) ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada***”



TERCERO. Que el apoderado especial de la sociedad **GARAGE INTERNATIONAL LUX S.A.R.L**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las las nueve horas cuarenta minutos cincuenta segundos del quince de enero de dos mil trece.

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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados, este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1- LRG bajo el registro número 168328, en clase 25 internacional cuyo titular es **LIFTED RESEARCH GROUP INC**, para proteger en clase 25 “Ropa, zapatería y sombrería, incluyendo camisetas, camisas tejidas, camisetas deportivas con manga larga y manga corta, trajes, sudaderas, suéteres, chalecos, blazers, trajes enteros, chaquetas, abrigos, anoraks, parkas (chaquetones acolchados con gorro), pantalones vaqueros, pantalones, vestidos, faldas, pantalones cortos, overoles, calcetines, cinturones, fajas, guantes, guantes tejidos, zapatos deportivos, zapatos, pantuflas, sandalias, botas, zapatos de vestir, trajes de baño, pijamas, bóxers (calzones), ropa interior o íntima, lencería, calzones o bragas, camisetas, trajes de



esquiar, trajes para deslizarse en la nieve, sarongs, gorras de béisbol, sombreros, gorritas tejidas, pañuelos” (Ver folio 8 del expediente)



2- bajo el registro número 164823, en clase 18 internacional cuyo titular es **LIFTED RESEARCH GROUP INC**, para proteger “bolsas, incluyendo bolsos de viaje y bolsos de fin de semana, bolsas para las prendas de vestir, bolsos de viaje para zapatos, bolsos para artículos para artículos para el gimnasio, bolsos para deportes, bolsos deportivos multipropósito, maletas, riñoneras, mochilas, bolsos, bolsos multipropósito tipo muñequera, bolsos de bandolera, carteras, bolsos para mensajeros, morrales, salveques, bolsos para libros, billeteras y billeteros” (Ver folio 9 del expediente)



3- bajo el registro número 168323 cuyo titular es **LIFTED RESEARCH GROUP INC**, en clase 25 internacional para proteger y distinguir ”ropa, zapatería y sombrería, incluyendo camisetas, camisas tejidas, camisetas deportivas con manga larga y manga corta, trajes, sudaderas, suéteres, chalecos, blazers, trajes enteros, chaquetas, abrigos, anoraks, parkas (chaquetones acolchados con gorro), pantalones vaqueros, pantalones, vestidos, faldas, pantalones cortos, overoles, calcetines, cinturones, fajas, guantes, guantes tejidos, zapatos deportivos, zapatos, sandalias, botas, zapatos de vestir, trajes de baño, trajes de esquiar, trajes para deslizarse en la nieve, gorras de béisbol, sombreros, gorritas tejidas.” (Ver folio 10 del expediente)



4- **HRG** bajo el registro número 163759 cuyo titular es HOGG ROBINSON PLC, para proteger y distinguir en clase 35 internacional “Servicios gerenciales de negocios, servicios de administración de negocios, servicios de contaduría, servicios de procesamiento de datos y servicios de administración de datos, servicios de almacenaje y recuperación de información de negocios, servicios de planeamiento de negocios y de administración de proyectos de negocios, servicios de organización de exhibiciones para propósitos comerciales y de propaganda, servicios de organización, de operación y de supervisión de proyectos de lealtad del cliente, servicios de información y de consultoría relativos a todos los antes indicados servicios.”(Ver folio 11 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica **LRG** en clase 25,



en clase 18 y 25 y la marca de servicios **HRG** en clases 35 del nomenclátor internacional, y que protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica “LRG” en clase



25, **LRG** en clases 25 y 18 del nomenclátor internacional. Además continuando con el cotejo se determinó que ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

Nótese que ambos signos la solicitada **GRG** que es para proteger servicios de tiendas



minoristas y las inscritas **LRG** bajo los registros números 164823 y 168323, en clases 18 y 25 internacional protegen productos relacionados, los cuales pueden compartir los



mismos canales de distribución, pudiéndose generar un alto riesgo de confusión y de asociación empresarial por parte de los consumidores. siendo que los productos protegidos por la solicitada se encuentran contenidas en las inscritas y respecto de los signos inscritos **LRG** y **LRG** bajo el registro número 168328, en clase 25 internacional los cuales protegen “ropa, zapatería y sombrerías” entre otros, estamos en presencia de productos relacionados, y que se van a distribuir en “tiendas”, tal y como se indica en la solicitada en la clase 35 internacional, además de que considera este Tribunal que la pronunciación de los signos en conflicto es similar, siendo que el propuesto no genera suficiente diferenciación fonética, razón por la cual al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Respecto del signo inscrito **HRG** no considera este Tribunal que se incurra en las prohibiciones contenidas en el artículo 8 incisos a) y b), ya que los productos protegidos no se relacionan con la solicitada y además analizado el diseño del signo no se configura riesgo de confusión.

Es importante señalar que el artículo 8 inciso a) exige tres condiciones, ser idénticas o similares, distinguir los mismos productos o servicios y causar confusión. Si hacemos el cotejo de los signos, se observa tal como se indicó, que respecto de los signos inscritos **LRG**



y registro número 168323 y el registro número 164823, se corre el riesgo de confusión para el consumidor, lo cual no es suficiente para declarar una disimilitud sustancial entre ambos. Para un consumidor medio eso no es relevante y no se impregna en su mente. Aquí se aplica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde



señalan por su orden, que el exámen se debe hacer en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica y que priva las semejanzas sobre las diferencias.

El consumidor lo que va a asociar en uno y otro signo, es que ambos están conectados con prendas y artículos de vestir y van a relacionar el origen empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, porque trae confusión al público consumidor.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **GARAGE INTERNATIONAL LUX S.A.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta minutos cincuenta segundos del quince de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la sociedad **GARAGE INTERNATIONAL LUX S.A.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta minutos cincuenta segundos del quince de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma denegándose la



inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.