



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0326-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca del signo TUTTI'S KIDS TRAJES DE BAÑO INFANTIL
(diseño)**

Jenny Garro Zamora, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-747)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0837-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Jenny Garro Zamora, mayor, casada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad N° uno-ochocientos treinta y seis-cero cero setenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, veintiséis segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, la señora Garro Zamora solicita se inscriba como marca de fábrica el signo





en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir vestidos y trajes de baño de niños.

SEGUNDO. Que por resolución final de las diez horas, cuarenta y un minutos, veintiséis segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha veinte de julio de dos mil diez, la solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las ocho horas, treinta y ocho minutos, treinta y dos segundos, y admitida la apelación por resolución de las ocho horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos, ambas de diez de abril de dos mil catorce.


CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



- 1- Nombre comercial  , registro N° 93775, inscrito el ocho de noviembre de dos mil novecientos noventa y cinco, para distinguir un establecimiento dedicado a la venta de ropa, calzado, juguetes y regalos para niños, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, del Centro Comercial Muñoz y Nanne 250 metros al norte, en el Centro Comercial Los Laureles, a nombre de Rosa E. Fumero Patiño (folios 60 y 61).



- 2- Marca de comercio  , registro N° 150791, vigente hasta el diez de enero de dos mil quince, para distinguir en la clase 25 calzado, a nombre de Marte Rojo ABC S.A. (folios 63 a 64).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos inscritos y el solicitado y la identidad y relación entre los productos y giro comercial de éstos, deniega el registro pedido. Por su parte, el recurrente alega que no corresponde rechazar su marca por la existencia de un nombre comercial cuyo local ya no existe, que la presencia del elemento KIDS hace diferenciación fonética, y que los diseños crean diferencia a nivel gráfico, todo lo cual llevará a una diferenciación ideológica en la mente de los consumidores, solicitando se proceda al registro marcario pedido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**.



Los incisos a) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca y/o un nombre comercial registrados que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos y/o giros comerciales iguales.

Si bien la recurrente basa la defensa de su solicitud en las ideas de la falta de semejanza gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, y la diferenciación de los productos y giro comercial, no puede este Tribunal avalar tal posición. Sobre la supuesta diferenciación entre los productos y giro comercial, tenemos que más bien éstos son idénticos o están íntimamente relacionados:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado a contrario sensu, gracias a la identidad y relación señalada, el signo se solicita para vestidos y trajes de baños para niños, mientras que el nombre comercial indica como giro la venta de ropa para niños, categoría amplia que engloba a los trajes de baño, y la marca distingue calzado, artículo de vestimenta que entra en relación estrecha con los vestidos y trajes de baño. Ante tal situación, el signo solicitado debería diferenciarse suficientemente de los ya inscritos para poder ser registrado, más no encontramos la disparidad necesaria para permitir la coexistencia registral de los signos, esto ya que en todos encontramos el uso de TUTTI'S, TUTTI y TUTI'S, siendo que el resto de los elementos devienen en genéricos, por lo tanto quedan fuera del cotejo, debiéndosele dar más peso a las semejanzas que a las diferencias, tal y como lo indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, el cual citamos en lo que interesa:



“Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

(...)

e) 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;

(...)”

La palabra principal del signo solicitado, TUTTI'S, está contenida en las marcas inscritas, y no crea diferencia los agregados genéricos que hacen referencia al sector de consumidores al que van dirigidos los productos, sea a niños, ya que dicho elemento es genérico respecto de los productos pedidos y no es susceptible de apropiación por la vía del derecho a la exclusividad marcaría. Por ello es que en los niveles gráfico y fonético no hay mayor diferenciación entre los signos




contrapuestos, y si bien todos tienen diseños diferentes, el elemento literal es el que mayormente recuerdan los consumidores a la hora de realizar su acto de consumo para poder distinguir de entre los diversos productos el que desean, por ende no existe la diferencia incoada por la apelante. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Jenny Garro Zamora en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, veintiséis segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca



del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36