



Expediente N° 2010-0891-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “CANDIE’S”

IP HOLDINGS LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4655-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 865-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las ocho horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, quien actúa en condición de Apoderado Especial de la compañía **IP HOLDINGS LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio EN 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, USA , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y seis y dieciséis segundos del seis de Septiembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha 24 de Mayo del 2010, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, de calidades dichas y en su condición señaladas, representando a **IP HOLDINGS LLC** solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**CANDIE’S**”, para proteger y distinguir: “Vestuario, calzado y sombrerería”, en **Clase 25** de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO: Que a las once horas con cuarenta y seis y dieciséis segundos del seis de Septiembre del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*” (Mayúsculas y negritas del original).

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de Septiembre del 2010 , interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO: Que posteriormente el Licenciado **Harry Zurcher Blen** también en representación de la empresa apelante solicitó la limitación de productos para que se elimine de la lista Vestuario y Sombrerería, quedando solamente para proteger y distinguir: Calzado.

QUINTO: 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. HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

- Que se encuentra registrada la marca de fábrica “**CANDY**” bajo el registro número 169598, desde el 20 de Julio del 2007 y vigente hasta el 20 de Julio del 2017, a nombre de **Diseños Infantiles S.A**, cédula jurídica 3-101-305667, para proteger Ropa de niño y niña, en clase 25 de la Clasificación de Niza. (Folios 21 y 22).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de relevancia para el pronunciamiento, que tengan ese carácter.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL APELADA, ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar la solicitud de registro planteada, por considerar que la marca que se pretende inscribir corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto al analizarla y cotejarla con la marca inscrita tienen similitud gráfica y fonética, así como los productos que se pretenden proteger son de igual naturaleza en la misma clase. Se comprueba que existe similitud entre las marcas lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria permitiendo identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión y de asociación empresarial en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos por lo cual transgrede el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.



Por su parte, el apelante alega en su escrito presentado que con el fin de aumentar la distintividad de la marca solicitada frente a la marca registrada solicita la limitación de productos para que se elimine de la lista VESTUARIO Y SOMBRERERÍA, quedando la lista solamente para proteger y distinguir : CALZADO. Lo anterior para que las marcas protejan productos diferentes y se permita su registro con el fin de no exponer al público al riesgo de confusión ni de asociación empresarial.

CUARTO. NECESARIA COMPARACIÓN ENTRE AMBOS SIGNOS. El inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, indica las principales reglas que han de utilizarse para calificar la posible semejanza entre dos signos distintivos:

“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;*
- 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;*
- 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; o*

- g) *Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

Siguiendo la normativa transcrita, a nivel gráfico, la marca solicitada “CANDIE’S”, y la marcas inscrita “CANDY” son mixtas pero de prevalencia denominativa. No existiendo



suficiente diferencia para concluir en una disimilitud sustancial entre estas. Con respecto a este punto la doctrina ha dicho:

“La doctrina de la prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los elementos gráficos surgió de la jurisprudencia. Esta regla es aplicable siempre que la denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trate de un vocablo descriptivo.

La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, STSJ Madrid 2-IV-1998. En el mismo sentido, pueden consultarse la STS 30-I-1997, c-a (marca de SANITAS, S. A., con SANITAS a pesar de tener distintos gráficos).” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 296, mayúsculas del original).

Siguiendo con este cotejo, puede apreciarse que la única diferencia entre ambas radica en las letras “ie’s” que presenta la marca solicitada, lo que no viene a trazar mayor diferencia entre los signos, y el consumidor medio puede llegar a pensar que se encuentra ante la misma marca. En razón de ello, se suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “CANDIE’S”, característica que resulta esencial para la registrabilidad de una marca de fábrica.

En este mismo orden de ideas, este Órgano de apelación ha señalado anteriormente que:

“La distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su



producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).” (Voto 383-2008, de las 10:15 horas del 29 de julio de 2008)

QUINTO. SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS A DISTINGUIR. Aparte del análisis realizado en el considerando anterior, el otro gran análisis que hay que realizar para lograr determinar la posibilidad de confusión en el público consumidor, es el de la comparación entre los productos a distinguir. En ambos signos, los productos y servicios que se protegen se encuentran relacionados, siendo que la solicitada aún con la limitación solicitada por la parte apelante (Ver Folios del 36 al 38) protegería “*Calzado*”; y la inscrita refieren a “*Ropa de niño y niña*”, perteneciendo ambas marcas a la **Clase 25** de la nomenclatura establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, lo cual nos da una idea de la inaplicabilidad del principio de especialidad, el que tal como lo indica la doctrina:

“(…) determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas.”
(LOBATO, *op. cit.*, pág. 293).

Como podemos observar los productos a los cuales les brinda protección la marca propuesta podría confundir por cuanto siguen siendo productos relacionados aunque se haya eliminado de la lista a proteger el Vestuario y la sombrerería y en cuyo caso el riesgo



de error en la adquisición de los mismos por parte del consumidor son evidentes. Sobre este aspecto, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001, en el punto 4, página 7 dispone, en lo que interesa lo siguiente:

“...esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor.”

Siendo esto así, se colige que el rechazo de la marca pretendida por la patrocinada del apelante, se trató, en definitiva, de una decisión tomada por el Registro dirigida a proteger los derechos de la empresa titular de la marca “**CANDY**”, y con ello, el derecho de los consumidores a no verse perjudicados en sus preferencia por un riesgo de confusión entre dos marcas, tal y como queda previsto en el artículo 8 de la Ley de Marcas. Por las consideraciones que anteceden los agravios del apelante no pueden ser de recibo y en razón de todo lo anterior, lo que corresponde por Ley es denegar la inscripción solicitada.

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 presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, como Apoderado Especial de la compañía **IP HOLDINGS LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y seis y dieciséis segundos del seis de Septiembre del dos mil diez, la cual en este acto 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



Descriptores

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33