



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0387- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca “ZOOYORK”

P SEIS DEL OESTE S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-10603)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 916-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Flor Naranjo Chaves, mayor, casada, asistente legal, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno setecientos ochenta y ocho novecientos cincuenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, dos minutos treinta y cuatro segundos del veinticinco de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de noviembre de dos mil diez, por el señor José Ramón González Castro, apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca comercial, **ZOOYORK** para proteger y distinguir en clase 18 internacional “maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas, carteras”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, dos minutos treinta y cuatro segundos del veinticinco de abril de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada...*”

TERCERO. Que la apoderada de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos treinta y cuatro segundos del veinticinco de abril de dos mil once.

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 Juez Ureña Boza y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **ZOO YORK THC, L.L.C.**

1) **ZOO YORK** bajo el registro número 173699 para proteger en clase 25 internacional “Vestuario, calzado y sombrería”. (Ver folios 11 al 12 del expediente administrativo).

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 resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado“(…) b) *que el registrador observa similitud con el signo inscrito “ZOO YORK”, que pertenece a otro titular y protegen los productos señalados en el considerando número II; lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger; c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “ZOOYORK”, como signo propuesto y “ZOO YORK” existe una evidente similitud. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado: d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es igual, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar “*

La señora Flor Naranjo Chaves, apoderada especial de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la inscripción de la marca ZOOYORK en clase 25 por un tercero no debe constituir un obstáculo para continuar con la solicitud formulada por su representada para la inscripción de su marca en la clase 18 internacional por no transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que los productos de ambas marcas no se encuentran relacionados unos con otros que el vestuario, calzado y sombrería que abarca la marca inscrita en clase 25 no tiene



ninguna relación con las maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras de la clase 18 solicitada, y que no puede hablarse de una relación entre ambos que impida continuar con la presente solicitud.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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 registrada, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) 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;(…)*” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada **ZOOYORK** como signo propuesto, que es una marca Denominativa pues está compuesta



por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita:

ZOO YORK

REGISTRO # 173699

CLASE 25

que también es **Denominativa**; según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 11 al 12), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que **ZOOYORK** como signo propuesto y **ZOO YORK** como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la unión de las palabras “**ZOOYORK**” en la marca solicitada, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es idéntica, provocando una confusión auditiva, no obstante que protegen productos de diferentes clases internacionales, se advierte que existe similitud entre los signos en conflicto y ello impide el registro de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral, generaría riesgo de confusión en el consumidor , por existir un signo marcario similar que podrían tener coincidencia en el lugar de venta o en la forma de distribución de los productos.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.



Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, lo que por sí es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca inscrita conduce a la irregistrabilidad del signo solicitado, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

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 la apoderada especial de la empresa **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial, a las catorce horas, dos minutos treinta y cuatro segundos del veinticinco de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la empresa **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, dos minutos treinta y cuatro segundos del veinticinco de abril de dos mil once, la que 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.