



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-471- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Marca de Comercio “CANNELA”

IMPORTADORA DINASTÍA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2014-1549)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 922-2014

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos, apoderado especial de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos del quince de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de febrero de dos mil catorce, por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA S.A** solicita la inscripción de la marca de comercio **CANNELA** para proteger y distinguir en clase 25: “*prendas de vestir, calzado y sombrería*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos del quince de mayo de dos mil catorce, resolvió con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, (...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que el Licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA S.A**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos del quince de mayo de dos mil catorce y por ese motivo conoce este Tribunal.

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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **PALO ROSA HABV SOCIEDAD ANÓNIMA**.

- 1) bajo el registro número 168826 para proteger en clase 49 internacional: *“Un establecimiento comercial dedicado a una boutique”*, inscrito el 22 de junio de 2007.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por el apoderado especial de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA S.A**, al considerar que en

ese Registro se encuentra inscrita la marca  y al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado, es sumamente similar al inscrito. En cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, podría causar confusión en los consumidores, por lo 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.

El apelante en su escrito de agravios señala que la posibilidad de confusión del público consumidor, respecto al origen empresarial, debe analizarse en función del alcance territorial que tiene el establecimiento comercial protegido, indica que el establecimiento está ubicado en Palmares conocido por una pequeña población, lo que reduce la posibilidad de confusión que plantea el Registro en la resolución. Agrega que el Registro de la Propiedad Industrial parte de la presunción que el nombre comercial KANELA protege un giro comercial que se relaciona con los productos que protege la marca CANNELA y que no obstante, la palabra “boutique” que se menciona en la descripción del nombre comercial KANELA (diseño), tiene dos acepciones.”*Tienda de ropa de moda*”, “*Tienda de productos selectos*”, por lo que indica que no se trata necesariamente de un establecimiento donde se venden prendas de vestir, pues la protección reclamada por el nombre comercial inscrito no lo indica, por lo que puede tratarse de una tienda donde se venda otro tipo de productos.



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los 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 a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de comercio, la cual debe ser cotejada con el nombre comercial inscrito, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación del artículo 8 inciso d) de la citada Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 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, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:



SIGNO
SOLICITADO
CANELA

Para proteger: en clase 25: *“prendas de vestir, calzado y sombrería”*.

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO

Kanela

Registro N° 168826

Para proteger en clase 49 internacional: *“Un establecimiento comercial dedicado a una boutique”*.

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, nótese que la palabra “CANELA” está incluida en el signo solicitado. Desde el punto de vista fonético ambos se pronuncian exactamente igual, y desde el punto de vista gráfico, solo existe la diferencia de que el signo registrado está escrito con “K” en lugar de “C” y que el solicitado contiene dos letras “N” lo cual no hace la diferencia necesaria para la distintividad del signo.

Ante tal similitud podría producirse que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los



signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos que identifica la marca solicitada en relación con el giro y actividad del nombre comercial inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en el caso que el signo propuesto se pretenda para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con el giro del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa el **nombre comercial inscrito** protege y distingue: “*Un establecimiento comercial dedicado a una boutique*”, y el signo solicitado, pretende proteger y distinguir en clase 25: “*prendas de vestir, calzado y sombrería*”.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de prendas de ropa de vestir y accesorios vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de esos signos distintivos.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el ya citado artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito, en violación como es el caso que se conoce del artículo 8 inciso d) de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

Con relación al agravio del apelante relativo a que la palabra “boutique” que se trata de la actividad que se va a realizar en el establecimiento comercial que protege el nombre comercial



KANELA (diseño), tiene dos acepciones.”*Tienda de ropa de moda*”, “*Tienda de productos selectos*”, por lo que indica que no se trata necesariamente de un establecimiento donde se venden prendas de vestir, pues la protección reclamada por el nombre comercial inscrito no lo establece siendo que puede tratarse de una tienda donde se venda otro tipo de productos. Al respecto es importante señalar que consultado el Diccionario de la Real Academia española en cuanto al término boutique el cual indica: “(Voz.fr.).1. f. *Tienda de ropa de moda*.2. f. *Tienda de productos selectos*”, (<http://lema.rae.es/drae/?val=boutique>), el consumidor al identificar un establecimiento comercial que sea “boutique”, inmediatamente lo relacionará con una tienda de ropa de vestir y accesorios incluyendo muchas veces el calzado, lo cual puede ocasionar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por lo que no es de recibo ese agravio, el que debe ser rechazado.

Al concluirse que con el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de comercio **CANNELA**, fundamentado en una similitud gráfica, fonética e ideológica, con el signo inscrito

Kanela

propiedad de la empresa **PALO ROSA HABV SOCIEDAD ANÓNIMA**, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el fundamento legal citado, por lo que no son de recibo los agravios expuestos por el apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos del quince de mayo de



dos mil catorce, la cual 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 (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 administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos del quince de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.