

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0355-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo “ETIQUETA NEGRA”

**KRISTEL FAITH NEUROHR APODERADA DE JUAN MARTIN CAHEN D’ ANVERS,
apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2012-9272)

Marcas y otros signos

VOTO 0928-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1143-447, vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor **Juan Martin Cahen D’ Anvers**, de nacionalidad argentina con domicilio en calle Lynch 1483, Beccar, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas con tres minutos dieciocho segundos del tres de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de octubre de 2012, la licenciada Kristel Faith Neurohr, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro como marca de fábrica y comercio del signo

“**ETIQUETA NEGRA**” en clase 25 internacional para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diecisiete horas con tres minutos dieciocho segundos del tres de diciembre de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución la licenciada Kristel Faith Neurohr, de calidades y condición indicadas presento recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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 previa deliberación.

.Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



registro 207078, para distinguir en clase 25: “camisas, camisetas, chaquetas, sudaderas, abrigos, sacos, lusas, chompas, pantalones largos y cortos, bermudas,

calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, calzón, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas, largos y cortos; zapatos zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros viseras, boinas, pañales de tela; vestidos, calzados y sombrería ,” Vigente desde el 11 de febrero de 2011 hasta el 11 de febrero de 2021, siendo su Titular **CAZZINO S. A.**

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para la resolución del asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**ETIQUETA NEGRA**” en clase 25 con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con las marca inscrita “**ETIQUETA NEGRA**” (**Diseño**) registro 207078, denotándose la falta de aptitud distintiva en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, 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 creativos.

La empresa apelante alega que el fundamento del Registro para rechazar la solicitud del signo **ETIQUETA NEGRA** se basa en que considera que se trata de un signo inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 inciso a) ya que existe el signo inscrito “**ETIQUETA NEGRA**” (**Diseño**) registro 207078, agrega que su representada presentó el 19 de diciembre de 2010 ante el Registro de la Propiedad Industrial la nulidad de la marca registrada por cuanto reproduce totalmente el signo solicitado. Solicita revocar la resolución recurrida y se suspenda el trámite de registro del expediente 2012-9272.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la

apoderada especial del señor Juan Martin Cahen D' Anvers 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, decreto ejecutivo 30233-J, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no 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 marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración 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, las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="289 1497 586 1528">ETIQUETA NEGRA</p> <p data-bbox="240 1661 634 1749">en clase 25 internacional para proteger y distinguir “prendas</p>	<div data-bbox="699 1493 1019 1619" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="662 1696 1084 1785">para proteger en clase 25: “camisas, camisetas, chaquetas,</p>

de vestir, calzado, artículos de sombrería.”	sudaderas, abrigos, sacos, lusas, chompas, pantalones largos y cortos, bermudas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, calzón, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas, largos y cortos; zapatos zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros viseras, boinas, pañales de tela; vestidos, calzados y sombrería
--	--

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que la norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Desde el punto de vista gráfico se determina que tanto el signo solicitado como la marca registrada contienen el término **ETIQUETA NEGRA**, además de que el solicitado contiene la totalidad del denominativo de la marca registrada. Desde el punto de vista fonético también hay similitud ya

que el signo solicitado contiene el término preponderante del signo inscrito y busca proteger productos de la misma naturaleza y van destinados al mismo tipo de consumidor.

En cuanto a los productos el signo solicitado busca proteger productos de la misma naturaleza ya que incluye productos en clase 25 “*prendas de vestir, calzado, sombrería*”, lo cual puede causar riesgos de asociación y confusión empresarial en los consumidores.

En cuanto a los agravios de la apelante relativos a que su representada planteó la nulidad contra el signo inscrito ETIQUETA NEGRA (diseño), se debe señalar que mediante el voto 0960-2015, dictado por el Tribunal Registral Administrativo mediante resolución de las nueve horas con veinticinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince, resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta contra el registro n° 207078, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial del señor **Juan Martin Cahen D' Anvers**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas con tres minutos dieciocho segundos del tres de diciembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial del señor **Juan Martín Cahen D' Anvers**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas con tres minutos dieciocho segundos del tres de diciembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegando la inscripción solicitada . 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge 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.