



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0708-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo ALCE (diseño)

Luis Fernando Benitez Valencia, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8411-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 984-2011

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial del señor Luis Fernando Benitez Valencia, mayor, casado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número uno uno siete cero cero cero cuatro tres cinco cuatro uno tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y dos minutos, trece segundos del quince de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado Bonilla Quesada, representando al señor Benitez Valencia, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir vestido, calzado y sombrerería.

SEGUNDO. Que en fecha veintidós de marzo de dos mil diez, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, representando a la empresa A & F Trademark Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las ocho horas, cincuenta y dos minutos, trece segundos del quince de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veinte de julio de dos mil diez, la representación del solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.


Redacta la Juez Ortiz Mora; y

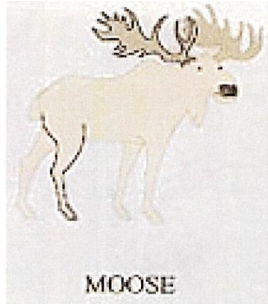
CONSIDERANDO

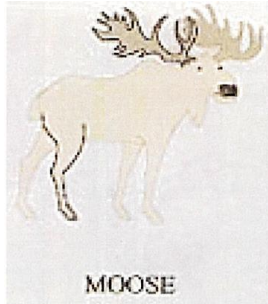


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa A & F Trademark Inc. las marcas:




- 1- De fábrica  , registro N° 171170, vigente hasta el dos de noviembre de dos mil diecisiete, para distinguir en la clase 25 ropa, principalmente ropa deportiva, batas, salidas de baño, ropa para la playa, cinturones, sacos deportivos, blusas, moldeadores de cuerpo, leotardos, calzoncillos tipo bóxer, corpiños, brasiers, camisolas, gorras, abrigos, vestidos, zapatería, ropa interior para moldear el cuerpo, ligüero, fajas para moldear el cuerpo, guantes, trajes de noche, blusas con cuello tipo halter (sin espalda), sombreros, binchas para la cabeza, medias, ropa íntima, chaquetas, pantalones de mezclilla, trajes para correr, medias a la rodilla, camisas tejidas, blusas tejidas, leotardos, lencería, ropa informal para estar en la casa, mitones, negligés, camiones de noche, camisas de dormir, pijamas, calzones, pantimedias, pareos, bufandas, camisas, pantalones cortos, enaguas, pantalones de mujer, ropa para dormir, combinaciones (ropa interior), calcetines, medias, trajes, buzos, sudaderas, pantalones cortos buzos, sweaters, vestidos de baño, camisetas, camisetas de tirantes, pantalones cortos de lencería (para dormir), corbatas, mallas, calzoncillos, camisetas como ropa interior, ropa interior y chalecos, ropa, vestidos, sombrerería (folios 102 y 103).



- 2- De fábrica  , registro N° 160278, vigente hasta el siete de julio de dos mil dieciséis, para distinguir en la clase 25 camisas, camisetas, pantalones largos, pantalones cortos, medias, zapatos, zapatillas, chancletas, sandalias, botas, sombreros, gorras y viseras (folios 104 a 106).



- 3- De fábrica y comercio  , registro N° 183709, vigente hasta el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, para distinguir en la clase 25 vestuario, calzado, sombrerería, ropa, principalmente ropa deportiva, batas, salidas de baño, ropa para la playa, cinturones, sacos deportivos, blusas, moldeadores de cuerpo, leotardos, calzoncillos tipo bóxer, corpiños, brasiers, camisolas, gorras, abrigos, vestidos, zapatería, ropa interior para moldear el cuerpo, liguero, fajas para moldear el cuerpo, guantes, trajes de noche, blusas con cuello tipo halter (sin espalda), sombreros, binchas para la cabeza, medias, ropa íntima, chaquetas, pantalones de mezclilla, trajes para correr, medias a la rodilla, camisas tejidas, blusas tejidas, leotardos, lencería, ropa informal para estar en la casa, mitones, negligés, camiones de noche, camisas de dormir, pijamas, calzones, pantimedias, pareos, bufandas, camisas, pantalones cortos, enaguas, pantalones de mujer, ropa para dormir, combinaciones (ropa interior), calcetines, medias, trajes, buzos, sudaderas, pantalones cortos buzos, sweaters, vestidos de baño, camisetas, camisetas de tirantes, pantalones cortos de lencería (para dormir), corbatas, mallas, calzoncillos, camisetas como ropa interior, ropa interior y chalecos, (folios 128 y 129).



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 la similitud gráfica e ideológica entre los signos inscritos y el solicitado y la identidad entre los productos de éstos, deniega el registro pedido. Por su parte, el recurrente alega que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica por ser los signos inscritos figurativos y el solicitado mixto, que el cotejo ha de realizarse sobre los elementos no genéricos, y que hay diferencia en los productos.

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**. El inciso a) 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 registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales.

Si bien el 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, no puede este Tribunal avalar tal posición. Sobre la supuesta diferenciación entre los productos, tenemos que más bien éstos son idénticos:

“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 señalada, el signo se solicita para vestido, calzado y sombrerería, categorías contenidas en la enunciación de productos en las marcas que se encuentran registradas. Ante tal situación, el signo solicitado debería de 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 la familia de marcas creada por la empresa oponente alrededor de la idea del alce le confieren un halo de protección mayor, más amplio que el que puede proporcionar un registro singular. Y dicha protección es aún más fuerte, ya que las marcas inscritas además cuentan con un especial diseño en su construcción

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad” **Lobato, op. cit., pág. 301.**

Indica el apelante que el cotejo ha de realizarse sobre los elementos no genéricos o distintivos, entendiéndose por ello que ha de enfatizarse en las diferencias y no en las semejanzas, más no es esta la interpretación correcta de la norma contenida en el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Debemos recordar que las marcas, en su construcción, pueden contener elementos que resulten ser genéricos o de uso común respecto del producto o servicio de que se trate, artículo 7 incisos c) y d) concordados con el artículo 28, todos de la Ley de Marcas, entonces, si dicho elemento genérico o de uso común adquiere la forma de una raíz gramaticalmente hablando, sea que es un fonema compartido por las palabras de una misma familia, el análisis ha de realizarse dejando de lado tal raíz y enfatizando en los elementos que otorgan la aptitud distintiva. Sin embargo, en el presente asunto tal regla no es de aplicación, puesto que ni el dibujo de un alce



ni la idea de un alce pueden considerarse genéricos respecto de vestido y calzado en general, en dicho sentido el alce más bien resulta ser arbitrario, o sea que es un elemento con un sentido definido y de fácil percepción por el consumidor promedio, más tal sentido no tiene absolutamente nada que ver con el producto a distinguir, y por ello el signo, frente al producto, adquiere una fuerte aptitud distintiva. Entonces, en lugar de aplicarse al presente cotejo el inciso b) del artículo 24 antes referido, más bien ha de emplearse el c), que reza:

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

El signo solicitado está compuesto por la silueta de la cabeza de un alce mirando a la izquierda de quien percibe el dibujo, silueta rellena en color negro, seguida por la palabra ALCE a su lado derecho. La marca inscrita N° 171170 es la silueta de un alce de cuerpo entero, rellena en color negro, mirando hacia la izquierda del espectador, lo cual las hace gozar de un alto grado de similitud a nivel gráfico. Asimismo, la marca N° 183709, si bien se presenta sin relleno, representa a un alce mirando a la siniestra de quien la aprecia, por lo que respecto de ella también tiene un grado de similitud a nivel gráfico. Pero es el nivel ideológico en el cual, más allá de la similitud, más bien encontramos identidad entre los signos cotejados. Todos ellos transmiten directamente la idea del alce, por lo tanto el consumidor se puede ver inducido a creer que el producto que está adquiriendo tiene un origen empresarial que no es el real. La idea del alce asociada a vestido, calzado y sombrerería resulta ser arbitraria, altamente distintiva, aunado a ello la empresa opositora se ha dedicado a crear un halo de protección mayor alrededor de tal idea, puesto que ha registrado varias marcas que redundan en ella, por ello es que no puede permitirse la coexistencia registral de éstas con la ahora solicitada, que pretende hacer identificar vestido, calzado y sombrerería transmitiendo con el signo la idea del alce, ya que tal idea ha sido válidamente apropiada a través de un derecho marcario correctamente otorgado y vigente. 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, 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 el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada representando al señor Luis Fernando Benitez Valencia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y dos minutos, trece segundos del quince de junio de dos mil diez, resolución que en este acto se confirma. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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