

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0614-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo MELISSA SWEET

DAVID'S BRIDAL, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-2531)

VOTO 0148-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas veinticinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **DAVID'S BRIDAL, INC**, organizada y existente bajo las leyes de Florida y domiciliada en 1001 Washington Street Conshohocken, PA 194428 U.S.A en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diecisiete minutos veintiocho segundos del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2016, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, abogado, con cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José presentó la solicitud de inscripción como marca de comercio del signo **MELISSA SWEET**, para distinguir: "trajes de novia, vestidos de dama de honor, vestidos de cóctel, vestidos de noche, trajes de noche, vestidos para ocasiones especiales, vestidos para la madre de la novia, vestidos para la niña de las flores, velos para vestidos, tocados para vestidos, cintas para la cabeza y zapatos de novia y ocasiones formales", en clase 25 internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 10:30:45 horas del 10 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud por razones extrínsecas conforme al artículo 8 literal a), por estar inscrita la marca **melissa**.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2016, el apoderado de la empresa **DAVID'S BRIDAL, INC** limita la lista de productos de la siguiente manera: *”trajes de novia, vestidos de dama de honor, vestidos de coctel, vestidos de noche, trajes de noche, vestidos para ocasiones especiales, vestidos para la madre de la novia, vestidos para la niña de las flores, velos para vestidos, tocados para vestidos, cintas para la cabeza”*.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas diecisiete minutos veintiocho segundos del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, resolvió en lo conducente: ***“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”***

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y representación señaladas, interpuso el 01 de noviembre de 2016, en tiempo y forma el recurso de apelación, y una vez concedida la audiencia de reglamento expresó agravios, por lo que conoce este Tribunal.

SEXTO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, habiéndose deliberado para arribar a lo aquí resuelto.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas la siguiente marca:

1. **melissa** propiedad de **GRENDENE S.A**, bajo el registro 136976, inscrita el 22/01/2003 y vence el 22/01/2023, para proteger en clase 25 internacional: “calzado para hombres, mujeres y niños, sandalias, zapatos de playa, pantuflas y botas”.(Ver f. 7)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo por considerar que era inadmisibile por derechos de terceros, al determinar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con las marca inscrita “**melissa**” con el número de registro 136976 y que distingue productos similares y relacionados en la clase 25, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y el artículo 24 del Reglamento a dicha ley (decreto ejecutivo 30233-J).

Por su parte la apelante, expresa como agravios que la titular de la marca inscrita Grendene, es una empresa de producción de calzado brasileño en plástico y que su representada es una empresa que diseña y fabrica vestidos de novia, vestidos de fiesta, y otro tipo de accesorios, siendo que los nichos de mercado son diferentes, lo cual implica que no existe riesgo de confusión o asociación para el público consumidor , agrega que incurre en error el Registro al considerar que ambas compañías pueden causar riesgo de asociación empresarial o confusión al consumidor y que desde el punto de vista gráfico son disímiles ya que el signo registrado es de tipo mixto lo cual lo diferencia del solicitado y que desde el punto de vista fonético e ideológico igualmente son disímiles. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base de la inadmisibilidad del signo fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar si es posible su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento citado, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

En el presente caso tomando en cuenta el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente al signo objeto de denegatoria le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros, bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos pueden causar riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA CLASE 25

“MELISSA SWEET”

SIGNO INSCRITO CLASE 25

“melissa”

Desde el punto de vista gráfico los signos en colisión son idénticos comparten dentro de su denominación todas las letras que los componen, en este caso, el factor tópico es **MELISSA** y además los productos son relacionados. En cuanto a la limitación de productos, lo cierto es que el riesgo de asociación está latente, máxime que se trata de la misma clase internacional. Este aspecto es de suma relevancia ya que en el acto de adquirir los productos el consumidor puede incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos **MELISSA** es idéntica y esta semejanza fonética puede confundir a los consumidores, provocando riesgo de confusión y asociación empresarial, siendo que la palabra **SWEET** no le otorga distintividad alguna. Igualmente, desde el punto de vista ideológico los signos evocan la misma idea en el consumidor, provocando la creencia de que los productos protegidos por unos y por otros tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la

posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada : *”trajes de novia, vestidos de dama de honor, vestidos de coctel, vestidos de noche, trajes de noche, vestidos para ocasiones especiales, vestidos para la madre de la novia, vestidos para la niña de las flores, velos para vestidos, tocados para vestidos, cintas para la cabeza”*, se encuentran incluidos y relacionados dentro de los productos de la lista de la marca registrada *“calzado para hombres, mujeres y niños, sandalias, zapatos de playa, pantuflas y botas”*.

Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas distinguen, coinciden en cuanto a que están dirigidos a prendas de vestir. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los productos que ambas marcas protegen se prestan de forma similar en el mercado, tienen los mismos canales de comercialización.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean también relacionados, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la inscrita, como quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón el apelante al indicar que los nichos de mercado son diferentes y que no existe riesgo de confusión o asociación para el público consumidor, al respecto, se debe señalar que tal y como quedó indicado con el cotejo realizado existe similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y además riesgo de asociación y confusión empresarial por la relación de los productos, que son para la vestimenta, y pueden tener los mismos canales de distribución.

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de poder generar confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DAVID' S BRIDAL, INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diecisiete minutos veintiocho segundos del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, 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 el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DAVID' S BRIDAL, INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diecisiete minutos veintiocho segundos del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo

solicitado “**MELISSA SWEET**” en clase 25. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33