

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0806-TRA-PI-42-11

Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “AVRIL”

TEXTILES JORDA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 10978-07)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1070-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con veintinueve minutos del treinta de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos noventa y cuatro- doscientos cincuenta y tres , en su condición de Apoderado Especial de la compañía **TEXTILES JORDA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- cuatrocientos catorce mil cuatrocientos sesenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y dieciocho segundos del veintinueve de Noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2007, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**AVRIL**”, en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Vestuario, ropa interior, ropa casual, ropa de vestir, ropa para dormir, ropa deportiva y para hacer ejercicio, ropa de playa, todo para hombres, mujeres y niños, camisas, blusas, camisetas, t shirts, tops, faldas, pantalones, culottes, vestidos, suéteres, jackets, sacos, chaquetas, chalecos y abrigos, sudaderas,*

Voto N° 1070-2011



jackets, shorts, faldas, buzos o pantalones para jogging, culottes, suéteres, sombreros, gorras, pañuelos, para hombres, mujeres y niños, calcetas, calcetines, leotardos, medias, panty hose, lycras, suspensorios, zapatos, calzado de vestir, casual, deportivo para hombres, mujeres y niños, camisones, pijamas”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y dieciocho segundos del veintinueve de Noviembre de dos mil diez, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Diciembre del 2010, el Licenciado **Gómez Robleto**, en representación de **TEXTILES JORDA SOCIEDAD ANONIMA**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 14 de Enero del 2011, expresó agravios.

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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la señora **CAROLINA SEGURA RODRIGUEZ**, cédula de identidad uno- mil sesenta- doscientos cuarenta y siete, se



encuentra inscrita la marca de fábrica “**ABRIL**”, bajo el número de registro 193394 desde 5 de Agosto de 2009 vigente hasta el 5 de Agosto de 2019, para proteger y distinguir : Vestidos, blusas, faldas, pantalones, abrigos, vestidos de novia, trajes de noche, brassier, bloomer, vestidos de baño, pijamas, batas de dormir y de levantarse , zapatos, fajas de vestir para mujer, bolsos, en Clase 25 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 53 y 54).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se ha probado la notoriedad y uso anterior de la marca.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**AVRIL**”, 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, contiene más semejanzas que diferencias en relación con la marca inscrita “**ABRIL**”, número de registro 193394, denotándose falta de distintividad en el signo propuesto y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, trasgrediendo de esta forma el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó que la resolución recurrida restringe totalmente el derecho que tiene su representada, única propietaria de la Marca **AVRIL**, y con pleno interés de impedir el Registro de la Marca inscrita **ABRIL**. Continúa diciendo que la marca **AVRIL** en la misma clase que la solicitada que goza de fama, notoriedad, uso y antigüedad que se encuentra protegida por la Ley de Marcas en sus artículos del 40 al 45, y el artículo 6 quinquies del Convenio de París, siendo increíble para su cliente y para toda la gente que conoce la marca **AVRIL** que haya llegado un oportunista primero a solicitar e inscribir la marca **ABRIL**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y 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 dicha norma prevé la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De tal forma que no habiéndose demostrado el uso anterior de la marca propuesta “**AVRIL**” por la compañía **TEXTILES JORDA SOCIEDAD ANONIMA**, al no encontrarse prueba alguna en el expediente sobre dicha situación, no puede gozar de protección registral.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**ABRIL**”, y la solicitada “**AVRIL**” son denominativas y presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**AVRIL**” y la inscrita “**ABRIL**”, observa este Tribunal que únicamente se diferencian en una sola letra, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al no haber mayor diferenciación entre ambas, y si le agregamos la relación que existe entre los productos, siendo prácticamente los mismos, ya que los protegidos con la marca solicitada pertenecen a la misma clase internacional, advirtiéndose entre ellas una similitud gráfica y fonética, aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita es una letra, que fonéticamente son iguales, la letra “B” por la “V”, de ahí que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea



posible aceptar la inscripción del signo que se proponen razón de que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, 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 dentro de los productos que pretenden proteger el signo “**AVRIL**” y los amparados por la ya inscrita, se encuentra ropa de diferentes tipos.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no existe bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye dentro de sus productos distintos tipos de ropa, los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“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”*. 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, 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 Ley de Marcas de repetida cita.

Asimismo en cuanto lo alegado por el recurrente sobre la notoriedad de la marca concuerda este Tribunal con lo resuelto por el **a quo**, de tal forma que la marca solicitada no demostró su uso anterior, fama ni notoriedad por lo que dicha tesis no se puede tomar en cuenta para que la marca

solicitada goce de protección registral.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la compañía **TEXTILES JORDA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y dieciocho segundos del veintinueve de Noviembre de dos mil diez, la cual 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.