

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0782-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo CUCCIO NATURALÉ (diseño)

Guccio Gucci S.p.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10081-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1098-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Luis Fernando Asís Royo, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Guccio Gucci S.p.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Italiana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, once segundos del veinte de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de noviembre de dos mil diez, el señor Oscar Villalobos Herrera, mayor, casado, empresario, vecino de Puntarenas, titular de la cédula de identidad número uno-cero ochocientos cincuenta y cinco-cero trescientos quince, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo



en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos naturales tales como geles para uñas, cremas hidratantes, sales exfoliantes, acondicionadores para cutícula, removedores de cutícula, aceites para cutícula, cremas para masajes, aceites para masajes, exfoliantes de baño.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el señor Asís Royo representando a la empresa Guccio Gucci S.p.A., en fecha veintiséis de marzo de dos mil once.

TERCERO. Que por resolución de las quince horas, nueve minutos, once segundos del veinte de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada, acogiendo la solicitud de registro planteada.

CUARTO. Que en fecha diez de agosto de dos mil once, la representación de la empresa Guccio Gucci S.p.A. planteó 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro como marca de fábrica y comercio del signo



a nombre de la empresa Guccio Gucci S.p.A., N° 58284, vigente hasta el veinte de noviembre de dos mil veinte, para distinguir en la clase 3 internacional preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que

si bien se busca distinguir productos similares, los signos son lo suficientemente distintos como para coexistir registralmente. Por su parte, el recurrente indica que tanto las similitudes entre las palabras CUCCIO y GUCCI, así como el uso de un escudo, impiden el registro solicitado.

CUARTO. SOLICITUD DE RECHAZO DEL RECURSO POR PARTE DEL SOLICITANTE DEL REGISTRO MARCARIO. Visible a folio 62 del expediente se encuentra una petitoria de la parte solicitante, para que se desestime el recurso interpuesto por carecer el escrito de interposición de agravios. Sin embargo, precisa este Tribunal que, si bien el Código Procesal Civil puede ser aplicado al presente procedimiento de forma supletoria, de acuerdo a lo establecido por el párrafo primero del artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de la Propiedad Intelectual, N° 8039, y por el párrafo tercero del artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, el tema de la sustanciación de los recursos se resuelve por normativa propia, sea el artículo 20 párrafo segundo del Reglamento Operativo citado, que permite que la sustanciación se dé ante el **ad quem** y no necesariamente ante el **a quo**, por lo tanto, no es dable aplicar al caso lo dispuesto por el Código Procesal Civil, y se tiene por suficientemente sustanciado el recurso según el escrito presentado en fecha cuatro de mayo de dos mil once ante este Tribunal, visible de folios 68 a 73 del expediente.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de darse la razón al apelante, y revocarse lo resuelto. A efectos de ilustrar el resultado del cotejo marcario, se presentan los signos contrapuestos en el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
----------------	------------------

	
<p>Productos</p>	<p>Productos</p>
<p>Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos</p>	<p>Clase 3: productos naturales tales como geles para uñas, cremas hidratantes, sales exfoliantes, acondicionadores para cutícula, removedores de cutícula, aceites para cutícula, cremas para masajes, aceites para masajes, exfoliantes de baño</p>


Si bien el Registro de la Propiedad Industrial utilizó como un elemento diferenciador entre los signos el uso de la palabra NATURALÉ, ésta no puede tener tal capacidad, ya que el listado de productos solicitados indica claramente que tienen la propiedad de ser naturales, por ende dicha palabra tan solo indica una característica de ellos y no puede tenerse como elemento parte del cotejo de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Entonces, tenemos que la aptitud distintiva en ambos conjuntos reside en el uso de las palabras GUCCI y CUCCIO y en los escudos que les acompañan. Vemos como los elementos denominativos coinciden en el uso de la letras U C C I, ubicadas además en idéntica posición en ambos, además, las letras con las que inician tales palabras, sean la G y la C tan solo se diferencian por el uso de una línea extra en la letra G, lo que las hace confundibles, por lo tanto ambas palabras son muy parecidas a nivel gráfico, además el elemento denominativo es preponderante ya que el consumidor se refiere al

producto a través de él. Y también en el nivel gráfico podemos apreciar que si bien los escudos no son del todo idénticos, la idea de utilizar un escudo de armas ubicado por encima del elemento denominativo también acerca a los signos a nivel gráfico, ya que el consumidor recordará un escudo el cual no distinguirá en detalle, ya que no se diferencia a simple vista en la primera impresión del conjunto. En el nivel fonético también encontramos un alto grado de similitud, ya que ambas palabras suenan casi igual. Lo anterior aunado al hecho de que los productos son en unos casos idénticos y en otros relacionados, imponen a la Administración a decantarse por la protección de la marca ya registrada de frente a la meramente solicitada, lo que significa para el presente asunto que lo resuelto ha de verse revocado, para en su lugar denegar el registro solicitado por ser incompatible con derechos previos de tercero.

SEXTO. 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, N° 8039, 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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asís Royo en representación de la empresa Guccio Gucci S.p.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, once segundos del veinte de julio de dos mil once, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar con lugar la oposición planteada y por

ende denegar el registro solicitado como marca del signo . 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

Roberto Arguedas Pérez

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33