



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0884-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “AIRE BARCELONA” (35)

NOVIEURO S.L, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2010-5258)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1171-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **NOVIEURO S.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Narcís Monturiol, 130, 08902 L´ Hospitalet De Llobregat (Barcelona), España , en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y seis segundos del veintinueve de setiembre de dos mil diez.

.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de junio de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela de calidades y condición dicha al inicio, presentó solicitud de registro de la marca de servicios “**AIRE BARCELONA**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir servicios de publicidad, representaciones comerciales, servicios de franquicia, exportación e importación, servicios de venta al mayor y al menor y servicios de venta a través de redes mundiales informáticas de prendas confeccionadas, vestidos, calzados y sombrerería.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y seis segundos del veintinueve de setiembre de dos mil diez, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica antes indicada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de octubre de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **NOVIEURO S.L.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las doce horas, diecinueve minutos, cincuenta y ocho segundos del doce de octubre de dos mil diez, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 la Jueza Díaz Díaz, 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 nombre de **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC.**, se encuentra inscrita la marca de comercio **“AIRE”**, bajo el acta de registro número 142784 desde el 24 de noviembre de 2003, vigente hasta el 24



de noviembre de 2013, la cual protege en clase 25 internacional “vestidos y prendas de vestir para damas, caballero y niños, incluyendo ropa interior, calzado y sombreros”. (Ver folios 39 al 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

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 “**AIRE BARCELONA**”, 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 similar grafica, fonética e ideológicamente a la marca inscrita “**AIRE**”, lo cual generaría un riesgo de confusión en el consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger a través de signos marcarios distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en el escrito de expresión de agravios, alega, que la marca “**AIRE BARCELONA**” es altamente conocida, sobre todo por su línea de alta costura, por lo que los consumidores que conocen de productos de calidad, distinguen perfectamente entre una marca como “**AIRE**”, y la marca propiedad de mi representada “**AIRE BARCELONA**”, tómese en cuenta que la marca “**AIRE**” es una marca débil, porque se trata de un término de uso común, por lo que en casos como este la doctrina ha sido muy clara en establecer que basta un elemento adicional, para considerar suficiente el mismo para dar por resultado una marca distinta. La marca “**AIRE BARCELONA**” le da un carácter distintivo y novedoso, respecto de la marca inscrita “**AIRE**”. Las marcas en realidad tienen elementos que las hacen distinguirse y no causarían confusión entre el público consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante así como del 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 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Además, es de aplicación el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada.

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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, debe subrayarse que el signo inscrito “**AIRE**”, es denominativo, constituido por una sola palabra, la cual está escrita en letra especial de color negro, por su parte, el signo solicitado es denominativo conformado por dos palabras “**AIRE**” y “**BARCELONA**”, el vocablo “**AIRE**” está ubicado de primero, escrito en letra especial grande y de color negro, debajo del término “**AIRE**”, se encuentra el vocablo “**BARCELONA**” escrito en letra especial más pequeñas de color negro, las que en conjunto conforman la frase “**AIRE BARCELONA**”, que como puede apreciarse la palabra “**AIRE**”, del distintivo marcario inscrito propiedad de **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC**, está contenida en la marca solicitada convirtiéndose el vocablo “**AIRE**” en el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta. Por lo que el elemento predominante de la marca solicitada es idéntica a la denominación inscrita “**AIRE**”, se puede afirmar que en a nivel *gráfico* el signo solicitado es idéntico al signo registrado.



Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que el término **“BARCELONA”** que acompaña al término **“AIRE”**, en la marca solicitada, no viene a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente, causándole al consumidor un riesgo de confusión.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista *fonético*, la palabra **“AIRE”**, en la marca solicitada y en el signo inscrito se pronuncian y escuchan de manera muy parecida, ya que como se indicara líneas atrás es el elemento predominante, es la que tiene más fuerza dentro de cada una de las denominaciones cotejadas. *Ideológicamente*, y partiendo que el factor tópico es el vocablo **“AIRE”**, tenemos, que conceptualmente, ambas denominaciones, cuentan con significado, ya que este se entiende como el fluido de la atmósfera.

Si revisamos el contenido del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, nos encontramos con la identidad entre la marca solicitada y el signo registrado se confirma, nótese que el gestionante de la marca **“AIRE BARCELONA”** pretende proteger en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza *“servicios de publicidad, representaciones comerciales, servicios de franquicia, exportación e importación, servicios de venta al mayor y confeccionadas, vestidos, calzados y sombrerería”*, mientras que la marca inscrita **“AIRE”** distingue *“vestidos y prendas para damas, caballeros y niños, incluyendo ropa interior, calzado y sombreros”*, al respecto, cabe destacar, que los servicios subrayados que se pretenden identificar con el signo solicitado son de la misma naturaleza *“vestuario”* que los productos que protege el signo inscrito, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, los demás servicios a distinguir con el signo pretendido se relacionan entre sí con los productos del distintivo inscrito, de ahí, que considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto arriba a la conclusión que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, ya que la identidad existente entre una y otra marca, hace posible que el



consumidor pueda asociar, que los productos que identifican los distintivos marcarios cotejados tienen un mismo origen empresarial.

De tal forma, que cuando la marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*, de manera que tanto el Registro como este Tribunal están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en los numerales 8 inciso a), y 25 párrafo primero, ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse los signos ya registrados en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **NOVIEURO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y seis segundos del veintinueve de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma,

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, 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 doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **NOVIEURO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y seis segundos del veintinueve de setiembre de dos mil diez, la que en este acto 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

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.