

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0900- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEXT”

NEXT GROUP PLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6592-2009)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1301-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las doce horas diez minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, apoderada especial de **NEXT GROUP PLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta minutos treinta y nueve segundos del veintisiete de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de julio de dos mil nueve, por la licenciada Denise Garnier Acuña, apoderada especial de **NEXT GROUP PLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, domiciliada en Desford Road, Enderby Leicester, Leicestershire, Le 19 4 AT, United Kingdom solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEXT**” en clase 35 internacional para proteger y distinguir: “Servicios de venta al por menor, incluídos los servicios al por menor en general ofrecidos a través de una tienda de ropa y comercialización ordenados por catálogos de venta por correspondencia, por Internet, a través de canales de televisión, a través de teléfono móvil y el mercado directo, todos los relacionados con la venta

de prendas de vestir, calzado y sombrería, joyas, relojes, accesorios de moda, artículos para el hogar, toallas, ropa de cama, textiles, mobiliario, iluminación , juguetes, productos eléctricos, cosméticos, productos para tocador no medicados, gafas, estuches, artículos de cuero, bolsos, bolsas de deporte, bolsas de viaje, bolsas de compras, bolsas de aseo, bolsas para mensajeros, bolsas, bolsas de documentos, bolsos de señora y niños, utensilios de cocina, pinturas, papel tapiz, adhesivos para la pared y los bordes, cuadros, marcos , productos eléctricos, cámaras fotográficas, el suministro de información y asesoramiento en relación con los servicios al por menor relativos a los productos mencionados, las empresas de consultoría de gestión en particular la concesión de asistencia y asesoramiento en la gestión de tiendas minoristas en el ámbito de productos mencionados ”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta minutos treinta y nueve segundos del veintisiete de setiembre de dos mil diez, resolvió “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada***”.

TERCERO. Que la apoderada especial de la compañía **NEXT GROUP PLC** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta minutos treinta y nueve segundos del veintisiete de setiembre de dos mil diez, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y tres minutos cincuenta y tres segundos del veintiocho de octubre de dos mil diez.

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 como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **CUADRADO INTERNACIONAL S.A** (Ver folio 11 del expediente administrativo venido en alzada

- 1) **NEXT (SIGUIENTE)** bajo el registro número 87918 para proteger en clase 49 “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo,** delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **NEXT GROUP PLC**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: ***“(...) me presento en tiempo y forma a interponer recurso de apelación en contra de la resolución de las 14:50:39 del 27 de setiembre de 2010”.***

No obstante de las actuaciones del a quo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio y revisar de oficio la legalidad, comparte este Tribunal el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: *“(...) c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico**, donde se determina que “NEXT” como signo propuesto y “NEXT (SIGUIENTE)” como signo inscrito tiene más similitudes que diferencias ya que los signos son exactamente iguales en su parte denominativa. Se observa cómo no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener una marca para conservar su distintividad ; además hay que tomar en cuenta que los servicios solicitados y el giro comercial protegido tienen relación ya que los mismos se dedican a comercialización y venta de ropa y están vinculados entre sí, por lo que el consumidor podrá pensar que está en presencia de un mismo origen empresarial (...) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es idéntica, en cuanto al término solicitado “NEXT” y el inscrito “NEXT”, tenemos que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor promedio podría percibir que está en presencia del mismo signo y llegar a confundirse entre estos, provocando una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar...”*

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LA MARCA INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(…) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

"(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores..." (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)"

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, la marca solicitada "NEXT", como signo propuesto, que es una marca denominativa pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, el signo inscrito "NEXT (SIGUIENTE)", que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folio 11), son idénticas entre sí y que efectivamente al tratarse de signos que aunque protegen productos de clases internacionales diferentes, están relacionados entre sí,

los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Al respecto, tómese en cuenta, que el signo inscrito, protege, ***“un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa”***, y la marca que se pretende registrar lo es para proteger ***“servicios de venta, ofrecidos a través de una tienda de ropa y comercialización ordenados por catálogos de venta por correspondencia, por Internet, a través de canales de televisión, a través de teléfono móvil y el mercado directo, todos los relacionados con la venta de prendas de vestir, calzado y sombrería, joyas, relojes, accesorios de moda, artículos para el hogar, toallas, ropa de cama, textiles, mobiliario, iluminación , juguetes, productos eléctricos, cosméticos, productos para tocador no medicados, gafas, estuches, artículos de cuero, bolsos, bolsas de deporte, bolsas de viaje, bolsas de compras, bolsas de aseo, bolsas para mensajeros, bolsas, bolsas de documentos, bolsos de señora y niños, utensilios de cocina, pinturas, papel tapiz, adhesivos para la pared y los bordes, cuadros, marcos , productos eléctricos, cámaras fotográficas, el suministro de información y asesoramiento en relación con los servicios al por menor relativos a los productos mencionados, las empresas de consultoría de gestión en particular la concesión de asistencia y asesoramiento en la gestión de tiendas minoristas en el ámbito de productos mencionados ”*** o sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí, ya que se trata de establecimientos dedicados a la venta de ropa. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada y el signo inscrito conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **NEXT GROUP PLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta minutos treinta y nueve segundos del veintisiete 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

.