

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1249- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RECIFE”**

**P SEIS DEL OESTE, S.A** apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 613-2006)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 369-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas, cincuenta y cinco minutos del diecinueve de abril de dos mil diez.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor José Ramón González Castro, mayor, divorciado, empresario, vecino de San José titular de la cédula de identidad número uno seiscientos cuarenta y uno trescientos once, apoderado generalísimo sin límite de suma de **P SEIS DEL OESTE, S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del cinco de febrero de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de enero de dos mil seis, por el señor José Ramón González Castro, apoderado generalísimo sin límite de suma de **P SEIS DEL OESTE, S.A** solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RECIFE**”, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir para adultos y niños, incluída ropa interior, camisas, camisetas, súeteres, pantalones, pantaloneta, ropa deportiva, pijamas, sombreros, gorras, botas, zapatos y zapatillas”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez



horas del cinco de febrero de dos mil ocho resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **P SEIS DEL OESTE, S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del cinco de febrero de dos mil ocho .

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

**UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca a favor de **MARÍA GABRIELA DADA FUMERO, ARRECIFE**, bajo el registro número 63254, para proteger en clase 25, Vestidos de baño para mujer, vestidos, botas, zapatos y zapatillas, vigente hasta el 13/ 02/2010 (Ver folios 34 al 35 del expediente administrativo venido en alzada).

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

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **P**



**SEIS DEL OESTE, S.A**, por haber considerado "(...) 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 **RECIFE** como signo propuesto y **ARRECIFE** como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden de modo idéntico en el elemento preponderante sea **RECIFE** o visto de otro modo la palabra "**ARRECIFE**" corresponde a la marca ya inscrita, lo cierto del caso es que el término **RECIFE** no es lo suficientemente distintivo, con lo cual se denota la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad, c) en cuanto al cotejo fonético la pronunciación de ambas marcas, es idéntica en cuanto al término "**ARRECIFE**" ya protegido con anterioridad a favor de otro titular teniendo como única diferencia la letra "A" al inicio siendo la palabra **RECIFE**, poco distintiva a la hora de pronunciar la marca, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta d) en cuanto al **cotejo ideológico(...)** resulta claro que en el caso que nos ocupa ambas marcas nos remiten a una misma idea, esto es la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, pues la marca **RECIFE** es un término de fantasía, por cuanto no tiene un significado ni un uso común en el vocabulario de las personas; de ahí que el consumidor no tendría posibilidad de distinguir un producto de otro..."

El señor José Ramón González Castro, apoderado generalísimo sin límite de suma de **P SEIS DEL OESTE S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó ante el Registro de la Propiedad Industrial que la resolución impugnada fundamenta el rechazo en la similitud con la marca **ARRECIFE**, indicando la citada resolución que la marca **RECIFE** es un término de fantasía y que **RECIFE** es el nombre de una ciudad portuaria brasileña, es decir, una localización geográfica, por lo que no puede ser considerada un término de fantasía,

que además la similitud entre ambos términos no es tal que se presente para confusiones, teniendo el término arrecife una definición clara en idioma español.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley.*

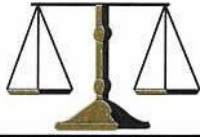
*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*Para determinar tal riesgo, 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 atenerse 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido,*

*de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**RECIFE**”, como signo propuesto, que es una marca denominativa pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita “**ARRECIFE**”, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 34 al 35), son similares entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que



protegen productos de la misma clase internacional, 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 riesgo de confusión, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. En cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es similar pues el término **ARRECIFE**, ya protegido con anterioridad a favor de otro titular, tiene como única diferencia la letra “A” al inicio, siendo por ende la palabra **RECIFE** poco distintiva a la hora de pronunciarse, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse. Por ende, se va a dar una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Lo mismo ocurre en cuanto al **cotejo gráfico** ya que existen similitudes en su apreciación visual.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor José Ramón González Castro, apoderado generalísimo sin límite de suma de **P SEIS DEL OESTE, S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del cinco de febrero de dos mil ocho, 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral

Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor José Ramón González Castro, apoderado generalísimo sin límite de suma de **P SEIS DEL OESTE, S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del cinco de febrero de dos mil ocho, 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**