



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0132-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica (CLARA CONCEPT) (18)

3-102-671027 S.R.L.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-10923)

Marcas y otros Signos

CLARA
CONCEPT

Comentado [MUT1]:

Comentado [MUT2]:

Comentado [MUT3]:

VOTO 0688-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del treinta de agosto del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Silke Méndez Pérez, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de Heredia, con cédula de identidad 1-607-589, representante de la sociedad denominada 3-102-671027, domiciliada en San José, San José, Avenida Central, calles 9 y 11, Edificio Mendiola, piso 4, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas quince minutos cincuenta y tres segundos del quince de febrero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:22:44 horas del 13 de noviembre del 2015, la señora Silke Méndez Pérez en la

representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica

CLARA
CONCEPT

, en



clase 18 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Bolsos de cuero y productos textiles, fajas, carteras y productos afines al cuero”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas quince minutos cincuenta y tres segundos del quince de febrero del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:41:56 horas del 22 de febrero del 2016, la licenciada la señora Silke Méndez Pérez en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 14:27:48 horas del 26 de febrero del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, realizadas las diligencias del caso, se dicta la presente resolución.

Redacta la Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:



I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio , registro 229180, donde es titular Andreas Cordero Ramírez, vigente al 29 de julio del 2023, para proteger en clase 14 Bisutería, Clase 18 Bolsos, y Clase 25 Ropa y calzado para hombres, mujeres y niños. (v.f. 8, y 18 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio de determinar la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión y se deriva una identidad de productos de la misma naturaleza en clase 18 internacional, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente indica que no existe riesgo de confusión en cuanto a los productos a proteger, puesto que CLARA CONCEPT protege en específico Bolsos, fajas, carteras y productos de cuero, mientras que MORENA CLARA es mucho más amplia y no especifica si el material de los productos es exclusivamente cuero y engloba mayor cantidad de productos. Por otra parte, no existe semejanzas ortográficas ni graficas en los diseños, su única semejanza es la palabra CLARA en los diseños, existiendo dos palabras que las diferencian: MORENA y CONCEPT que las individualizan por no tener similitudes auditivas ni en su pronunciación. Por ultimo indica el recurrente que los productos a proteger guardan diferencia, por lo que no existe



riesgo alguno de provocar una confusión en el consumidor final

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal Registral conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado pues dicha marca es inadmisibles por derecho de terceros. Cuando se solicita una marca y esta es similar a otra anterior perteneciente a un tercero, es muy posible que se genere en el consumidor un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, problema que ya ha resuelto la normativa marcaria al negar la registraci3n de este tipo de signos, protegiendo as3 aquel ya inscrito o registrado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean tambi3n relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita, esto mediante el an3lisis del cotejo marcario conforme al art3culo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examinando *similitudes* gr3ficas, fon3ticas e ideol3gicas, dando m3s importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusi3n y asociaci3n* frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protecci3n a los derechos adquiridos por terceros.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado que: *“La percepci3n de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciaci3n global del riesgo de confusi3n. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”* (Carlos Fern3ndez Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edici3n, 2004, p3gina 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades)



En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, es la siguiente:

<i>Signo</i>		
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Marca</i>	-----	229180
<i>Registro</i>	<i>fábrica</i>	<i>Fabrica y comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Bolsos de cuero y productos textiles, fajas, carteras y productos afines al cuero.</i>	<i>Bisutería (14), Bolsos (18), Ropa y calzado para hombres, mujeres y niños. (25).</i>
<i>Clase</i>	18	14, 18 y 25
<i>Titular</i>	3-102-671027, S.A.	Andrea Cordero Ramírez

Desde el punto de vista gráfico ambos signos son diferentes, la marca solicitada es denominativa mientras que la registrada mixta, con elementos figurativos, colores y tipografía que los diferencian uno del otro, la coincidencia radica en el término principal o tópico **CLARA**; el signo solicitado es acompañado por la palabra **CONCEPT** que no le otorga mayor diferenciación, donde el usuario podría creer que se trata de la marca inscrita y la solicitada no es capaz de generar una distintividad suficiente para evitar un riesgo de confusión,

CLARA CONCEPT
MORENA CLARA

Fonéticamente presenta similitud parcial al ser pronunciado, pues ambos signo solicitado como registrado comparten el termino **CLARA** se pronuncian y suenan igual, además de que la palabra



que le acompaña *CONCEPT* no le ofrece ningún tipo de distintividad al signo. Como bien determina el citado Doctor Fernández Novoa *“Esta comparación constituye una importante fase del proceso encaminado a determinar si dos marcas denominativas simples son o no semejantes. Si el balance de la comparación fonética arroja un saldo favorable a la existencia de la semejanza, habrá que concluir – las más de las veces – que las marcas confrontadas son confundibles.”* (Ibíd., p. 327).



Ahora bien, desde el punto de vista ideológico, el signo  que posee el termino *CONCEPT*, que traducido al idioma español significa *CONCEPTO*, fácilmente reconocido por el consumidor medio, donde es comúnmente utilizado para informar sobre una nueva línea de productos o concepto nuevo de la marca, siendo que tampoco genera distintividad alguna.

Una de las principales similitudes surge de la clase 18 internacional, ambas marcas comparten la distribución y comercio de productos idénticos “bolsos”, que independiente del material del cual sea hecho el bolso, sigue siendo un bolso, morral, cartera, etc., y está comprendido en los productos que protege la marca ya inscrita, y donde existen idénticos canales de distribución y comercialización. Los productos de ambas marcas están estrechamente ligados entre sí, puesto que los productos textiles comprenden ropa y calzado, entre ellos fajas, carteras y bolsos, sea cual sea el material por el cual fueran creados.

Tomando en cuenta lo indicado en el artículo 24 del Reglamento, donde hay más semejanzas que diferencias así como productos relacionados, existe una razonable posibilidad de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor, ya que, a pesar de existir algunas diferencias gráficas, las mismas no generan mayor distintividad, debido a que ambos signos fonética e ideológicamente son altamente similares en los puntos cotejados, donde



genera, un riesgo de que el consumidor asocie la marca solicitada con la marca inscrita en el sentido de que tienen un mismo origen empresarial y giro comercial; esta es la razón por la que no se debe permitir la coexistencia de tales marcas en el mercado. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la del signo inscrito, procede de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión, que existe identidad fonética e ideológica entre los signos comparados, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales y relacionados a los productos que intenta identificar la marca apelante, en clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, ello, implica, que la marca pretendida protege una gama de servicios y productos de una misma naturaleza destinados al “vestuario”, susceptibles de comercializarse en los mismos establecimientos mercantiles o puntos de venta, lo que contribuye a un inminente riesgo de confusión al consumidor al protegerse servicios y productos iguales, y relacionados y que pueden ser asociados, tal como lo establece los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa Ley, lo cual permite que surja como se indicó un riesgo de confusión-asociación entre el signo que se aspira registrar y los distintivos que también se pretenden registrar.

Este Tribunal arriba a la conclusión que, al igual de lo que se sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza fonética e ideológica, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita propiedad de la señora



Andreas Cordero Ramírez pues los productos de uno y otro signo resultan de una misma naturaleza, aspecto, que minimiza la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo propuesto.

De ahí que procede proteger a la marca inscrita frente a un riesgo de que el consumidor pueda confundir el origen empresarial. Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su reglamento resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Silke Méndez Pérez, en representación la sociedad denominada 3-102-671027 S.R.L., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas quince minutos cincuenta y tres segundos del quince de febrero del 2016, la cual debe confirmarse.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la por la señora Silke Méndez Pérez, representante de la sociedad denominada 3-102-671027 S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas quince minutos cincuenta y tres segundos del quince de febrero del 2016, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica



CLARA
CONCEPT

, en Clase 18 Internacional, presentado por la recurrente. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55