



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0291-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “PEARL IZUMI”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-5565)**

**DASHAMERICA, INC., Apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 834-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos diecisiete- cero quinientos ochenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DASHAMERICA, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Colorado, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos y cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de febrero de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio del 2013, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PEARL IZUMI”**, para proteger y distinguir: *“Calzado, vestuario, sombrerería, sombreros, calcetines, zapatos, cobertores de zapatos, calentadores de piernas, calentadores de rodilla, calentadores de brazos, pantaloncillos cortos, pantalonetas para ciclismo, ropa interior, medias, bragas, pantalones, pantalones calentadores, singletes, camisas, camisetas, enaguas, suéteres, chaquetas, chalecos,*



*capas, trajes, trajes de ciclismo, brasieres de deporte, blusas, blusas sin mangas, tops, guantes, guantes con dedos, mitones, guantes de ciclismo, pasamontañas, gorras, viseras, sombreros, bandas para la cabeza, ropa de natación, tajes de velocidad, trajes de competencia, buzos calentadores ropa interior de base, tales como ropa interior para extremidades inferiores y superiores”, en clase 25 del nomenclátor internacional.*

**II.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veinticuatro minutos y veintidós segundos del quince de noviembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**PEARL JAM**”, bajo el registro número 191756, para proteger y distinguir: “*Vestuari [sic], a saber, camisetas, sombrerería, camisetas sin mangas*”, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

**III.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta minutos y cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas [...]* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]**”.

**IV.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de Marzo de 2014, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en representación de la empresa **DASHAMERICA, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**V.** 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, la invalidez o la nulidad 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 Juez Mora Cordero, 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 se encuentra inscrita la marca de fábrica “PEARL JAM”, propiedad de la empresa **PEARL JAM L.L.C**, bajo el número de registro 191756, desde el 26 de junio de 2009, vigente hasta el 26 de junio de 2019, para proteger y distinguir: “*Vestuari [sic], a saber, camisetas, sombrerería, camisetas sin mangas*”, en clase 25 de la nomenclatura internacional (Folios 55 y 56).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**PEARL IZUMI**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros y así se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada por cuanto gráfica y fonéticamente son muy similares, además ideológicamente proyectan la misma idea, buscando proteger los mismos productos sea productos de la clase 25 y destinados al mismo tipo de consumidor de la marca “**PEARL JAM**”, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa recurrente a través de su representante, manifiesta que no comparte el razonamiento esgrimido por el Registro de la Propiedad Industrial por cuanto si bien ambas denominaciones comparten un elemento que es común a ambas marcas, a saber la palabra PEARL, la ley de marcas deja abierta la posibilidad de que denominaciones que comparten elementos comunes puedan coexistir registralmente, siempre que no exista posibilidad de



confusión en el mercado, siendo en el presente caso suficiente y claramente diferenciables, al contener otros elementos que les agregue aptitud distintiva y evitan cualquier posibilidad o riesgo de confusión en el mercado, por lo que el hecho de que ambas denominaciones compartan un elemento común, dicha situación no es por sí sola motivo suficiente para rechazar la solicitud de su representada, y concluye que la palabra IZUMI que contiene la marca de su representada y la palabra JAM de la marca que se cita como objeción, imprimen a cada una de las marcas un significativa carga diferencial.

Continúa diciendo que a contrario a lo que indica el Registro “PEARL” es el elemento común en ambas marcas y el hecho de que se encuentre al inicio de ambas no es razón suficiente para considerarla como elemento preponderante y considera que debe privar el análisis de visión de conjunto, y en ese sentido si se analizan objetivamente las marcas PEARL JAM y PEARL IZUMI no existe riesgo de asociación.

Asimismo la pretendida similitud del aspecto fonético no existe tampoco, dado que IZUMI y PEARL poseen una fonética enteramente disímil y en cuanto al aspecto ideológico no existe similitud, debiendo notarse que al ser denominaciones del tipo arbitrario que se forman al juntar dos palabras en forma arbitraria y vistas en su conjunto no sugieren un mismo concepto. Agrega que en muchos casos es permisible que marcas formadas por dos términos y aún cuando uno de ellos sea común a ambas, coexistan por razón que no existe posibilidad de confusión.

Por último menciona que la marca PEARL IZUMI de su representada coexiste pacíficamente con la marca PEARL JAM en el país de origen de ambas marcas, es decir, en los Estados Unidos de América, por lo que al coexistir ambas denominaciones en su país de origen, no observan razones por las cuales no puedan coexistir también en nuestro país, no existiendo bases suficientes que justifique la objeción surgida en cuanto a la afectación de derechos de terceros.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas, son signos puramente denominativos “PEARL IZUMI”, y



“PEARL JAM”, razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “PEARL IZUMI” y la inscrita “PEARL JAM”, observa este Tribunal que el término “PEARL”, se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de que algunos de los productos de la marca propuesta se encuentran incluidos dentro de los productos de la marca registrada, sea “Vestuario, camisetas, sombrerería” y asimismo, otros de los productos que protegería la propuesta se encuentran directamente relacionados con vestuario, sea pantalones, pantaloncillos cortos, calcetines, ropa interior, chalecos, entre otros, en clase 25 de la nomenclatura internacional, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “PEARL JAM”, la cual se encuentra incluida dentro de la marca solicitada con variaciones mínimas para la percepción del consumidor, sea la incorporación del vocablo “IZUMI” en el signo solicitado que no contiene el signo inscrito y la palabra “PEARL” del signo solicitado que si está contenida en el signo inscrito.

En lo referente al agravio de la aquí apelante, en cuanto a que en muchos casos es permisible que marcas formadas por dos términos y aún cuando uno de ellos sea común a ambas, coexistan por razón que no existe posibilidad de confusión, debe indicársele que el principio de



independencia de las marcas establece que cada solicitud se debe analizar por separado y que el registro de una no establece ningún tipo de obligatoriedad para registrar otra.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“PEARL IZUMI”** y el signo inscrito propiedad de la empresa **PEARL JAM L.L.C.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano *a quo*, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita **“PEARL JAM”**.

En relación al aspecto gráfico de la marca solicitada, siendo su elemento preponderante el término **“PEARL”**, y la marca inscrita denominarse **“PEARL JAM”**, nótese que ambas marcas al ser traducidos al español evocan en su palabra inicial la palabra “PERLA” que se refiere a un tipo de joya, pudiendo conceptualizarse los signos en cuestión, la propuesta “PERLA DE MANANTIAL”, y la inscrita “PERLA APRETADA” por lo que los términos que acompañan a estos signos no son suficientes para hacer distinción, por cuanto el consumidor puede llegar a establecer también algún tipo de relación entre estas y pensar que se encuentran relacionadas, máxime que comparten productos similares como ya fue expuesto anteriormente, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual e ideológica. Además, la coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Todas estas razones por las cuales debe aplicarse en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso, en el que el elemento central de ambas marcas, es muy similar.

En esta relación se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.



Por ello debe denegarse el signo solicitado a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, 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 o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“PEARL JAM”**, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“PEARL IZUMI”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **DASHAMERICA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.



**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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DASHAMERICA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos y cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción presentada. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**