

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0356-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial “ **A & S** ”

**FASHIONTRENDS, S.A.**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-4477)

Marcas y otros signos distintivos

### **VOTO N° 0921-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del doce de noviembre de dos mil quince.**

Conoce este tribunal del recurso de apelación interpuesto por **PABLO JOSÉ URBINA GUERRERO**, mayor, comerciante, portador de la cédula de identidad número 1-1123-151, en su condición de apoderado generalísimo de **FASHIONTRENDS, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:07:11 horas del 7 de abril de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado 27 de mayo de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **PABLO JOSÉ URBINA GUERRERO**, de calidades y representación citadas, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “ **A & S** ”, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a venta y distribución al por mayor o al detalle de ropa de vestir, deportiva, casual, de playa, zapatos, bisutería, ubicado en Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, 175 metros norte del Mercado Municipal.

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido al efecto, la señora **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, abogada, cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de **ABERCROMBIE & FITCH EUROPE, S.A.**, presentó oposición contra el nombre comercial solicitado basado en los registros de sus signos.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:07:11 horas del 7 de abril de 2015, dispuso: “(...) ***se resuelve:*** Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **ABERCROMBIE & FITCH EUROPE, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**A & S**”; presentado por **PABLO JOSÉ URBINA GUERRERO**, en su condición de apoderado generalísimo de **FASHIONTRENDS, S.A.**, ***la cual se deniega.*** (...)”

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **PABLO JOSÉ URBINA GUERRERO**, de calidades y representación citadas, mediante escrito presentado el 20 de abril de 2015, interpuso recurso de apelación, una vez otorgada la audiencia de ley expreso agravios razón por la cual conoce este tribunal.

**QUINTO.** 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como

hechos con tal carácter y relevantes para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de **ABERCROMBIE & FITCH EUROPE, S.A.**, los siguientes signos:

1. **A&F**, registro número: 210838, solicitada desde el 18 de marzo de 2011, inscrita desde el 15 de julio de 2011, vigente hasta el 15 de julio de 2021, para proteger: Ropa, calzado, sombrerería (artículos para la cabeza, comprendidos en esta clase), en clase 25 internacional. (folio 109)
2. **A&F**, registro número: 210826, solicitada desde el 18 de marzo de 2011, inscrita desde el 15 de julio de 2011, vigente hasta el 15 de julio de 2021, para proteger: Publicidad; gestión de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina; servicios de tiendas de venta al por menor relacionadas con ropa, calzado, sombrerería, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, joyería y bolsos; servicios de tienda en línea conectados con ropa, calzado, sombrerería, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, joyería y bolsos; en clase 35 internacional. . (folio 107)
3. **ABERCROMBIE AND FITCH**, registro número: 210825, solicitada desde el 18 de marzo de 2011, inscrita desde el 15 de julio de 2011, vigente hasta el 15 de julio de 2021, para proteger: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos, en clase 14 internacional. . (folio 105)
4. **ABERCROMBIE AND FITCH**, registro número: 210824, solicitada desde el 18 de marzo de 2011, inscrita desde el 15 de julio de 2011, vigente hasta el 15 de julio de 2021, para proteger: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, en clase 18 internacional. (folio 103)

5. **ABERCROMBIE AND FITCH**, registro número: 95241, solicitada desde el 25 de setiembre de 1995, inscrita desde el 20 de marzo de 1996, vigente hasta el 20 de marzo de 2016, para proteger: Preparaciones para blanquear y otras preparaciones para el lavado, preparaciones abrasivas y para limpieza, pulido y fregado, jabones, perfumería, aceites de esencias, cosméticos, lociones para el cabello, pasta dental, en clase 3 internacional. (folio 101)
6. **ABERCROMBIE AND FITCH**, registro número: 90117, solicitada desde el 22 de agosto de 1994, inscrita desde el 6 de febrero de 1995, vigente hasta el 6 de febrero de 2025, para proteger: Vestimenta y zapatos para hombres y mujeres, a saber, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, enaguas, vestidos, faldas pantalón, suéter, blusas, chaquetas, chaquetas ligeras, batas de baño, abrigos, sobretodos, capas, gabanes, gabardinas forradas, alisadores, guantes, mitones, chalinas, corbatas, sombreros, pijamas, camisones, calcetería, ropa interior, botas, zapatos, zapatillas, mocasines, botas para vadear, botas de caucho, fajas, chalecos para pescar, chaquetas forradas, trajes de baño, bragas, gorras, bufandas, cascos, pañuelos, ponchos y pañuelos tipo "bandana", en clase 25 internacional. (folio 99)

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, indicó que el giro comercial que protege el signo solicitado está dirigido a los artículos y prendas de vestir y sus accesorios, por lo tanto es claro que se encuentra relacionado directamente con los signos inscritos oponentes en clases 14, 25 y 35 internacional, sean éstos bisutería, vestido, calzado y sombrerería; así como los servicios de tienda de venta que en el caso particular incluye artículos de vestir, respectivamente, por lo tanto existe similitud en este aspecto, ya que todos estos distintivos van dirigidos al mismo sector comercial el cual puede considerarse

muy amplio por tratarse de productos de consumo masivo lo que aumenta el riesgo de generar confusión entre los consumidores. Que desde el punto de vista gráfico, es evidente que los signos enfrentados **A&S** y **A&F** son casi idénticos, debe tomarse que ambos inician con la misma letra y comparten un símbolo, sea éste &, por lo que es claro que la única diferencia radica en la última letra lo cual impide que el consumidor a simple vista logre diferenciar los signos, individualizarlos e identificarlos como disímiles. Ello genera error en el consumidor y posiblemente confusión y riesgo de asociación empresarial, máxime que todos están dirigidos a la misma rama del mercado. Fonéticamente al estar los signos compuestos por **A & S** y **A & F**, su pronunciación resulta casi idéntica, nótese que ambos distintivos comparten el símbolo & que al verbalizarse se pronuncia como “Y”. Así mismo la única letra que difiere en ambos signos serán llamadas por su nombre EFE y ESE, por lo tanto la posibilidad de confusión es potencial. A ello se suma el giro comercial y que los productos y servicios que protegen se encuentran estrechamente relacionados.

Por su parte, la empresa recurrente, **FASHIONTRENDS, S.A.**, alega en sus agravios que al momento de la tramitación del nombre comercial, los mimos registradores no encontraron similitud alguna en los signos que generase un rechazo ad portas, lo anterior pese a que la resolución apelada claramente indica que la tramitación del señor registrador no genera derecho alguno para mi representada por existir filtros posteriores que valoran una oposición como la establecida. La marca solicitada no genera confusión ni perjuicio para el oponente ya que los signos enfrentados son distinguibles. Gráficamente y fonéticamente los signos son distintos, nótese que existe una gran diferencia entre la letra “F” y la letra “S” y así lo determinó el registrador que emitió el edicto correspondiente. No existe confusión entre el nombre comercial solicitado y las marcas oponentes. Continúa indicando el apelante que el primero cumple con los requisitos para ser registrado y que su representada no pretende aprovecharse de las marcas inscritas, cosa que resulta ofensiva ya que ellos poseen su propia línea de producción y estilo y no se necesita de esos signos para prosperar comercialmente. Así mismo agrega que si en efecto

su representada actúa de mala fe, esto debe ser probado por el oponente como en derecho corresponde y no especular vagamente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** En el presente caso nos encontramos ante una solicitud de nombre comercial, por lo que se debe tener presente lo que al efecto dispone La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°:

“Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

Y el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual indica:

*[...] **Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, **sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial** o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa [...]*

Asimismo, en concordancia con lo que dispone el reglamento a la Ley de rito, en su capítulo VIII, respecto a las disposiciones relativas a los nombres comerciales y los emblemas, en su numeral 41 dice:

*“**Régimen aplicable.** Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las*

*disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”*

De las anteriores disposiciones este Tribunal ha definido los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado: “(...) a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) distintividad, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, que no se preste para causar riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

Una vez expuestos los fundamentos de derecho relacionados al registro de nombres comerciales es necesario el cotejo de los signos en pugna para determinar su coexistencia registral o no.

#### **SIGNO SOLICITADO**

**A & S**

Un establecimiento comercial dedicado a venta y distribución al por mayor o al detalle de ropa de vestir, deportiva, casual, de playa, zapatos, bisutería.

## MARCAS REGISTRADAS

### “A & F” y “ABERCROMBIE AND FITCH”

Ropa, calzado, sombrerería (artículos para la cabeza, comprendidos en esta clase)  
Servicios de tiendas de venta al por menor relacionadas con ropa, calzado, sombrerería, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, joyería y bolsos; servicios de tienda en línea conectados con ropa, calzado, sombrerería, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, joyería y bolsos.

Realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, sea del nombre comercial “**A & S**”, con las marcas inscritas “**ABERCROMBIE AND FITCH**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que no presentan similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión en el consumidor. El signo registrado es un signo extenso que al confrontarlo visualmente con el nombre comercial es disímil y su vocalización no presenta similitud alguna con los signos registrados. Además, dichos signos no tienen un significado que se pueda relacionar.

**A & S**

En el caso de los signos registrados “**A & F**” y el nombre comercial solicitado considera este órgano que sí existen similitudes que pueden llegar a causar confusión. Examinado en su conjunto el nombre comercial y las marcas inscritas, se determina que a nivel gráfico ambos signos son del tipo meramente denominativos, compuestos únicamente por tres letras, vemos que el signo solicitado, en su denominación está compuesto por las letras **A** y **&** que es la conjunción copulativa latina et, que significa y de la que deriva la española «y», seguida de la letra **S**, y las marcas inscritas la componen las letras **A**, **&** y **F**. Vistas en su conjunto las marcas comparten las mismas letras **A** y **&**, en una común ubicación espacial, lo que puede constituir un elemento propiciador de la confundibilidad marcaria. La expresión



sonora de los signos impacta similarmente en el consumidor, este tiene el recuerdo imperfecto dejado por la marca percibida con anterioridad, por lo que en el caso de análisis se presenta la identidad fonética. Desde el punto de vista ideológico los signos no evocan una idea capaz de relacionarse.

Además, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de ambas marcas, pues el nombre comercial solicitado pretende proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a venta y distribución al por mayor o al detalle de ropa de vestir, deportiva, casual, de playa, zapatos, bisutería” y las marcas inscritas distinguen *“Ropa, calzado, sombrerería (artículos para la cabeza, comprendidos en esta clase), servicios de tiendas de venta al por menor relacionadas con ropa, calzado, sombrerería, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, joyería y bolsos; servicios de tienda en línea conectados con ropa, calzado, sombrerería, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, joyería y bolsos”*, en clases 25 y 35 respectivamente, por lo que este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a las marcas ya registradas 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).

## A & S

Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial suficiente que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos y servicios que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por

la similitud que puedan guardar los signos distintivos, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador.

Dentro de los agravios del apelante indica: “que al momento de la tramitación del nombre comercial los mismos registradores no encontraron similitud alguna en los signos que generase un rechazo ad portas, y así lo determinó el registrador que emitió el edicto correspondiente”.

Con respecto a este agravio, no se observa dentro del proceso de inscripción violación alguna del debido proceso, en un inicio el registrador realizó el estudio de forma y fondo [artículos 13 y 14 de la ley de rito], donde el análisis de fondo se realiza en atención a las causales de inadmisibilidad intrínsecas y por derechos de terceros reguladas en los numerales 7 y 8 respectivamente, posteriormente de conformidad con el artículo 15 ordenó la publicación del edicto respectivo, en esta primera etapa el registrador no encontró objeción alguna para el rechazo del signo solicitado, pero este criterio no es vinculante, ni concluyente para que un tercero que se vea afectado presente oposición por creer vulnerados sus derechos.

Por lo tanto, bajo el amparo del artículo 16 de la ley, una vez publicado el edicto de ley se presentó oposición por parte de un tercero, que bajo una clara valoración consideró con lugar el Registro y comparte este Tribunal, en resumen, no se encuentra vicio alguno dentro del procedimiento que provoque la nulidad de la resolución apelada.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **PABLO JOSÉ URBINA GUERRERO**, en su condición de apoderado generalísimo de **FASHIONTRENDS, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:07:11 horas del 7 de abril de 2015, la cual en este acto se confirma.

**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, N° 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **PABLO JOSÉ URBINA GUERRERO**, en su condición de apoderado generalísimo de **FASHIONTRENDS, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:07:11 horas del 7 de abril de 2015, la cual en este acto se confirma,

**A & S**  
para que se deniegue el nombre comercial solicitado . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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***



## **DESCRIPTORES**

### **Inscripción de la marca**

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**