

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0482-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “AIRIS”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4779-2013)**

**FAST LIGHT CO., Apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 0032-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de la empresa FAST LIGHT CO., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:48:55 horas del 3 de junio de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2013, el Lic. Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa FAST LIGHT CO., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “AIRIS”, en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: “Computadoras portátiles, calculadoras de bolsillo, dispositivos periféricos para computadoras, monitores, cámaras de video, cámaras, computadoras, ordenadores, aparatos de navegación para vehículos, ordenadores a bordo, reproductores de DVD, pantallas de video, aparatos de protección, aparatos de grabación de sonido”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:48:55 horas del 3 de junio de 2015, resolvió: “... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”.

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa FAST LIGHT CO., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de junio de 2015, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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, la nulidad o 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, de 12 de julio a 1 de setiembre de 2015.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra el siguiente registro:

- **Marca de fábrica y comercio:** “IRIS”, registro **232256**, en clase **09** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger; *“Circuitos integrados, chipsets, tarjetas gráficas, chipsets gráficos de alta definición”*, propiedad de la empresa INTEL CORPORATION. (v.f 88, 89)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra

hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado “AIRIS”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “IRIS” registro 232256 propiedad de la empresa INTEL CORPORATION. Lo anterior, en virtud de que ambas marcas protegen productos relacionados y vinculados a la clase 09 internacional, y en razón de ello se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir la distintividad necesaria que permita identificarlas e individualizarlas en el mercado. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el mercado, se estaría socavando no solo el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, sino que además el derecho de elección para los consumidores de poder identificarlos de manera efectiva en el mercado, con lo cual se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía FAST LIGHT CO., en su escrito de agravios señala que si bien las marcas son similares por compartir parte de las letras que integran el signo, esto no las hace gramaticalmente iguales. Que las marcas cotejadas si bien son similares en su composición gramatical AIRIS e IRIS fonéticamente no encuentran una similitud cercana, y dentro de su contexto ideológico la denominación propuesta AIRIS es de fantasía y en el supuesto de que el consumidor pensara en un significado, sería aire por tratarse de una marca evocativa y no con una marca de un concepto claro. Agrega, la parte recurrente que del análisis de los productos se desprende que son marcas fabricadas y comercializadas por compañías dirigidas a mercados diferentes, por cuanto la compañía Intel Corporation dirige sus productos a un público especializado, y su representada se encuentra dirigida a un consumidor más amplio. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se ordene el registro de la marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “AIRIS” y la marca inscrita “IRIS”, contienen una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de

confusión, aunado a que, pese a distinguir productos diferentes estos son susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca inscrita, a la luz de las siguientes consideraciones.

Obsérvese, que a nivel visual si bien el signo propuesto “AIRIS” incorpora dentro de su estructura gramatical la letra “A” ello no le proporciona el grado de distintividad necesaria, con relación a la marca inscrita “IRIS”, dado que más que proporcionarle ese alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión, dado que podría considerar que pertenecen a un mismo origen empresarial.

A nivel auditivo ambas expresiones al utilizar el mismo radical “IRIS” a la hora de ejercer su pronunciación estos fonéticamente se percibieran de manera similar, lo que conllevaría a que el consumidor medio se encuentre en un mismo escenario de error o confusión con relación a las marcas, máxime que los productos que se pretenden comercializar pueden ser relacionados con los que comercializa la titular del registro inscrito, no siendo posible de esa manera su existencia registral.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico encontramos que la denominación propuesta “AIRIS” no cuenta con significado, por ende, no evoca ninguna idea o concepto similar al contenido del registro inscrito, conformándose de esa manera en expresión de fantasía. Aunado a ello el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, dispone: *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”*, por lo que, para el caso en examen privan las semejanzas gráficas y fonéticas contenidas en el signo propuesto para denegar la solicitud de registro.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre

éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas arriba, existe relación en el tipo de producto que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada. En este sentido, obsérvese que la marca inscrita “IRIS”, protege; *“Circuitos integrados, chipsets, tarjetas gráficas, chipsets gráficos de alta definición”* (v.f 88), y el signo propuesto “AIRIS” pretende la protección de: *“Computadoras portátiles, calculadoras de bolsillo, dispositivos periféricos para computadoras, monitores, cámaras de video, cámaras, computadoras, ordenadores, aparatos de navegación para vehículos, ordenadores a bordo, reproductores de DVD, pantallas de video, aparatos de protección, aparatos de grabación de sonido”* (v.f 1), tal y como se desprende los productos se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil, siendo que los dispositivos electrónicos como los del listado pedido utilizan microchips para funcionar, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial, lo cual evidencia que de coexistir el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, y en consecuencia procede su rechazo.

Así las cosas, cabe advertir que los extremos indicados por la empresa FAST LIGHT CO., en cuanto a la actitud distintiva que posee el signo objetado para poder coexistir registralmente, no son acogidas en virtud que del análisis realizado se determinó de manera fehaciente que el signo propuesto “AIRIS” en clase 09 internacional, generaría riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, en cuanto a la comercialización de productos relacionados con la misma actividad mercantil y como consecuencia de ello procede su denegatoria Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Néstor Morera Viquez, apoderado especial de la empresa FAST LIGHT CO., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 11:48:55 horas del 3 de junio de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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 del 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 Lic. Néstor Morera Víquez, apoderado especial de la empresa FAST LIGHT CO., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:48:55 horas del 3 de junio de 2015, la cual se confirma para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AIRIS” en clase 09 internacional. 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*

La que suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28