

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0462-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “orca”
GINES ELECTRIC, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-8058)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0043-2019


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas dos minutos del veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por **GINES ARTAVIA ZAMORA**, mayor, casado, empresario, en su condición de apoderado generalísimo de **GINES ELECTRIC, S.A.**, titular de la cédula jurídica: tres-ciento uno- doscientos veintinueve mil ciento cincuenta y seis, domiciliada en San José Tibás Cinco Esquinas, trescientos este de la clínica Clorito Picado y veinticinco al sur contiguo al Bar Restaurante cinco esquinas, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:04:51 horas del 8 de agosto de 2018.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 2017, el señor **GINES ARTAVIA ZAMORA**, mayor, casado, empresario, en su condición de apoderado generalísimo de **GINES ELECTRIC, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de fábrica y comercio , para proteger y distinguir: en clase 7, “*Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres);acoplamientos*”

y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos” y en clase 11: “Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias”. Que los avisos de inscripción respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta N° 45, 46 y 47 de los días 9, 12 y 13 de marzo de 2018.

Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2018, **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-679-960, en carácter de apoderada especial de **RCA TRADEMARK MANAGMENT**, empresa organizada bajo las leyes de Francia, presentó formal oposición en contra de la marca

“”.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:04:51 horas del 8 de agosto de 2018, acogió la oposición presentada por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, de calidades y condición citada, y rechazó la marca “”, al considerar que los signos presentan una similitud gráfica capaz de generar confusión en el consumidor, por lo que no pueden coexistir en el mercado; citando como fundamento los artículos 8 inciso a) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

Indica que la empresa esta en el mercado desde el año 1983, donde ha consolidado sus operaciones comerciales en relación a los productos que desea distinguir con la marca ORCA.

Dentro de los criterios de análisis de la oposición el Registro divide la letra O de la palabra ORCA la cual se solicitó como un todo y no de manera separada.

Los signos cotejados presentan muchos elementos que los diferencian permitiendo así la

coexistencia registral sin causar ningún tipo de confusión al consumidor, no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica.

Solicita reconsiderar el criterio y denegar la oposición interpuesta.

TERCERO. 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, previas las deliberaciones de rigor.


CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, la inscripción de las siguientes marcas a nombre de la empresa **RCA TRADEMARK MANAGMENT:**

RCA, registro 37091, fecha de solicitud 23 de enero de 1968, inscrita desde el 3 de abril de 1968 y vence el 3 de abril de 2023, en clase 11 para proteger: *“Instalaciones y aparatos de: alumbrado, calefacción, cocción, refrigeración, secado, ventilación, instalaciones sanitarias”*.

RCA, registro 37326, fecha de solicitud 5 de junio de 1967, inscrita desde el 5 de junio de 1968 y vence el 5 de junio de 2023, en clase 7 para proteger: *“Herramientas e instrumentos manuales, herramientas para maquinaria, maquinaria para la industria y el hogar”*

RCA, registro 37090, fecha de solicitud 3 de abril de 1967, inscrita desde el 3 de abril de 1968 y vence el 3 de abril de 2023, en clase 7 para proteger: *“Aparatos e instrumentos para registrar, copiar, transmitir, retransmitir, recibir, reproducir, analizar, manipular y/o seleccionar datos informativos, sonidos, música, imágenes y/u otras señales, aparatos, instrumentos e indicadores para comprobar, medir, pesar, probar, indicar y/o controlar, aparatos de láser, medios para registrar señales, incluyendo discos, cinta magnética y cartuchos para ello, aparatos e instrumentos para la navegación y/o control de vehículos terrestres, acuáticos, aéreos y/o espaciales y de objetos en el espacio y en el aéreo espacio, baterías eléctricas, aparatos e instrumentos para usar en comunicaciones, incluyendo radio, teléfono, televisión y otros medios de emisión, utensilios eléctricos, aparatos e instrumentos*

para usar en laboratorios y/o para propósitos científicos, aparatos para enseñar, entrenar o aprender, y partes componentes de todo lo anterior.”

 , registro 5881, fecha de solicitud 27 de marzo de 1938, inscrita desde el 27 de marzo de 1939 y vence el 27 de marzo de 2024 en clase 9 para proteger: *“Aparatos y equipos fotográficos y electro-físicos para impresionar o registrar sonidos, aparatos y equipos para impresionar o registrar los efectos de luz, aparatos y equipos para el registro coordinado de los efectos del sonido y de la luz, estereopticones, cinematógrafos, cámaras cinematográficas, cámaras y registros estéreo ópticos, películas de cine y plazas microscópicas, toda clase de aparatos para impresionar y registrar sonidos y cuadros, para fines industriales, para fines educacionales y para fines de entretenimiento, sus partes y accesorios tales como películas sonoras, películas cinematográficas y combinadas, alimentadores y guías para películas, almacenadores de películas, aparatos para duplicar películas, cámaras corrientes, aparatos para indicar el voltaje, telones de proyección”*.

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se tienen hechos con tal carácter para la resolución del expediente de marcas.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a), supuesto que se definen:

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros

relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J que en su artículo 24 indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las

primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que distinguen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

MARCAS REGISTRADAS



Instalaciones y aparatos de: alumbrado, calefacción, cocción, refrigeración, secado, ventilación, instalaciones sanitarias.



Herramientas e instrumentos manuales, herramientas para maquinaria, maquinaria para la industria y el hogar.


Aparatos e instrumentos para registrar, copiar, transmitir, retransmitir, recibir, reproducir, analizar, manipular y/o seleccionar datos informativos, sonidos, música, imágenes y/u otras señales, aparatos, instrumentos e indicadores para comprobar, medir, pesar, probar, indicar y/o controlar, aparatos de láser, medios para registrar señales, incluyendo discos, cinta magnética y cartuchos para ello, aparatos e instrumentos para la navegación y/o control de vehículos terrestres, acuáticos, aéreos y/o espaciales y de objetos en el espacio y en el aéreo

espacio, baterías eléctricas, aparatos e instrumentos para usar en comunicaciones, incluyendo radio, teléfono, televisión y otros medios de emisión, utensilios eléctricos, aparatos e instrumentos para usar en laboratorios y/o para propósitos científicos, aparatos para enseñar, entrenar o aprender, y partes componentes de todo lo anterior.

Aparatos y equipos fotográficos y electro-físicos para impresionar o registrar sonidos, aparatos y equipos para impresionar o registrar los efectos de luz, aparatos y equipos para el registro coordinado de los efectos del sonido y de la luz, estereopticones, cinematógrafos, cámaras cinematográficas, cámaras y registros estéreo ópticos, películas de cine y plazas microscópicas, toda clase de aparatos para impresionar y registrar sonidos y cuadros, para fines industriales, para fines educacionales y para fines de entretenimiento, sus partes y accesorios tales como películas sonoras, películas cinematográficas y combinadas, alimentadores y guías para películas, almacenadores de películas, aparatos para duplicar películas, cámaras corrientes, aparatos para indicar el voltaje, telones de proyección.

En el presente caso bajo un correcto análisis en conjunto, desde el punto de vista gráfico, el

signo solicitado  y los signos registrados **RCA** y , no presentan mayor similitud. El consumidor medio no se detiene a extraer del signo propuesto la letra “O” con

el diseño que la acompaña  como lo pretende el oponente y lo reafirma el Registro de Propiedad Industrial, se debe ver el signo solicitado como un conjunto sin seccionarlo para su estudio. La marca solicitada gráficamente es percibida como **ORCA** y no como **RCA**.

La comparación en conjunto de los signos enfrentados difiere lo suficiente para poder llegar a la conclusión que el consumidor los puede confundir visualmente.

Desde el punto de vista fonético es evidente que la pronunciación de las marcas registradas **ERRE-CE-A**, difiere sustancialmente de la pronunciación de la marca solicita **OR-CA**. Su estructura gramatical es muy distinta y por lo tanto así será también su vocalización.

Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada se refiere a: 1. f. *Cetáceo que llega a unos diez metros de largo, con cabeza redondeada, cuerpo robusto, boca rasgada, con 20 o 25 dientes rectos en cada mandíbula, con aletas pectorales muy largas, alta, grande y triangular la dorsal, y cola de más de un metro de anchura; color azul oscuro por el lomo y blanco por el vientre. Vive en los mares del norte y persigue las focas y ballenas; a veces llega a las costas del Cantábrico y aun al Mediterráneo (<https://dle.rae.es/?id=R9AoIB0>), mientras que las marcas registradas no evocan concepto alguno capaz de ser asociado al anterior.*


Del análisis anterior se verifican más diferencias que semejanzas en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el presente caso los signos presentan diferencias gráficas, fonética e ideológicas que eliminan la posibilidad de riesgo de confusión, si bien distinguen los mismos productos el consumidor no será inducido a confusión por las diferencias tan amplias que se citaron en el cotejo realizado.


Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que la disposición prohibitiva del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta inaplicable en este caso, por lo cual, conforme lo indicado se acogen los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, no presentan similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico que pueda causar riesgo de confusión al consumidor, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por **GINES ARTAVIA ZAMORA**, en su condición de apoderado generalísimo de **GINES ELECTRIC, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:04:51 horas del 8 de agosto de 2018, la que en este acto se revoca, para que se rechace la oposición planteada por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en carácter de apoderada especial de **RCA TRADEMARK MANAGMENT** y se acoja la solicitud de inscripción del signo

 , para proteger y distinguir: en clase 7, “*Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos*” y en clase 11: “*Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias*”.

SETIMO. 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 **CON LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por **GINES ARTAVIA ZAMORA**, en su condición de apoderado

generalísimo de **GINES ELECTRIC, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:04:51 horas del 8 de agosto de 2018, la que en este acto se revoca, para que se rechace la oposición planteada por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en carácter de apoderada especial de **RCA TRADEMARK MANAGMENT** y se acoja la solicitud de inscripción del signo , para proteger y distinguir los productos de la clase 7 y 11 pretendidos. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM