

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. 2017-0635-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca mixta

(CRONOS) (42)



TANIA YAOSCA BARREDA VENTURA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-6002)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0119-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-903-770, en calidad de apoderado especial de la señorita TANIA YAOSCA BARREDA VENTURA, mayor de edad, soltera, ingeniera industrial, nicaragüense, vecina de Managua, Nicaragua, con cédula de identidad nicaragüense 481-040581-0003U, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:43:24 horas del 12 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:32:00 horas del 22 de junio del 2017, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, representante de la señorita BARREDA VENTURA, solicitó la inscripción de la marca mixta de servicios



, en las siguientes clases internacionales:

Clase 38: “Servicios de Telecomunicaciones”

Clase 42: “Desarrollo de aplicaciones y software”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 8 horas del 1 de setiembre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial admitió la división marcaria conservándose para este expediente la clase 38 internacional.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:43:24 horas del 12 de octubre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

CUARTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:34:49 horas del 1 de noviembre del 2017, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, recurso que fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de



servicios

, registro 253930, cuyo titular es VICENTE PASCUAL

STELLA HERNANDEZ, vigente al 29 de julio del 2026, en clase 38 internacional, para proteger y distinguir: “Agencias de prensa. Plantas de radio, televisión. Programas de radio, televisión. Servicio telefónico, correo, mensajes. Servicios de telecomunicaciones en particular, transmisión de mensajes por cualquier medio, comunicaciones por cualquier medio (cable, fibra óptica, terminal de ordenador radiofónico, telegráfico, correo electrónico, internet u otro), difusión de información por cualquier medio (televisión, radio, radiotelefonía móvil, vía satélite, correo electrónico, internet u otro, páginas web en internet u otra modalidad electrónica), servicios de mensajes, programas a través de los distintos medios de comunicación; comunicaciones vía internet, servicio de información en línea vía internet u otra modalidad.” (v.f. 4 expediente principal).

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, determinó la inadmisibilidad de la marca propuesta por razones extrínsecas, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que el signo en cuestión causa confusión con el signo registrado y los servicios en clase 38 internacional.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica en sus agravios, que su marca cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro, y que el registrador no está haciendo aplicación del principio de especialidad, ya que rechaza el registro de una marca que considera idéntica a otra registrada aun cuando existen en canales distintos de comercialización, dejando en indefensión a su representada y violentando así este principio. Por último indica, que la doctrina establece ciertos requisitos para que proceda la inscripción de una marca, las cuales son novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad, siendo que no lleva razón para rechazarse el registro de la marca en cuestión, ya que cumple con los requisitos exigidos para el registro de una marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se establecen las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas, se exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”

Respecto a este tema, la jurisprudencia internacional, en el Proceso 58-IP-2015, Quito, del 9 de setiembre del 2015, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Adicionalmente, resulta oportuno recordar el Principio de Especialidad marcaria, en virtud del cual es posible la coexistencia de marcas similares cuando no exista posibilidad de confundir al consumidor. Respecto de este principio la doctrina ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas

comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)

Bajo estas iniciales premisas, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

Signo		
Registro	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
Marca	<i>de Servicios</i>	<i>de Servicios</i>
No.	-----	253930
Protección y Distinción	<i>Servicios de telecomunicaciones</i>	<i>Agencias de prensa. Plantas de radio, televisión. Programas de radio, televisión. Servicio telefónico, correo, mensajes. Servicios de telecomunicaciones en particular, transmisión de mensajes por cualquier medio, comunicaciones por cualquier medio (cable, fibra óptica, terminal de ordenador radiofónico, telegráfico, correo electrónico, internet u otro), difusión de información por cualquier medio (televisión, radio, radiotelefonía móvil, vía satélite, correo electrónico, internet u otro, páginas web en internet u otra modalidad electrónica), servicios de mensajes, programas a través de los distintos medios de comunicación; comunicaciones vía internet, servicio de información en línea vía internet u otra modalidad</i>
Clase	38	38
Titular	TANIA YAOSCA BARREDA VENTURA	VICENTE PASCUAL STELLA HERNANDEZ

Gráficamente, aunque los signos contrapuestos por ser mixtos, visualmente parecieran diferentes, lo cierto del caso es que existen más elementos semejantes que fundamentan el rechazo de la misma; denominativamente coinciden en cinco de las siete letras de la marca inscrita, lo que

también desde el punto de vista fonético causa una coincidencia en la vocalización de estas palabras.

C R O N O S C H R O N U S

Ideológicamente, el termino **CRONOS** significa según la Real Academia Española: “*Acort. 1. m. Dep. cronómetro. 2. m. Dep. En pruebas de velocidad, tiempo medido con cronómetro.*” (<http://dle.rae.es/?id=BLm367G>) y no es correcto lo indicado por el Registro al indicar que se trata de una palabra de origen inglés, dicho vocablo viene del gaélico escoces **chronus** (<https://translate.google.com/?hl=es#auto/es/chronus>), pero su traducción al español no existe, sino que se podría relacionar con la palabra **CRONO**, que significa el concepto supra indicado.

Ahora bien en relación al derecho de tercero y la exclusividad de la que gozan los titulares inscritos, conforme lo indica el artículo 25 de Ley de Marcas; concretamente de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, de lo que se trata, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

El recurrente indica en sus agravios, que el Registro de la Propiedad Industrial no está haciendo aplicación del principio de especialidad, ya que rechaza el registro de una marca que considera idéntica a otra registrada aun cuando existen en canales distintos de comercialización, cuestión que ya este Tribunal se ha manifestado de la siguiente forma:

“...el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o Voto N° 429-2016 17 productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles...”

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Voto 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, del Tribunal Registral Administrativo).

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis la forma en que el solicitante pretende sea aplicado el principio de especialidad, ya que los servicios a que se refiere la marca solicitada en cuanto a la clase 38 son para la prestación de telecomunicaciones donde claramente el consumidor podría confundirse, no solo porque los signos son similares, sino porque los servicios son idénticos y relacionados, y eso es precisamente lo que la Administración registral debe evitar en defensa del signo inscrito.

Debe recordársele al apelante lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos que en lo que interesa indica:

“Artículo 1º.-Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Para esos servicios que se desean distinguir y proteger con la marca solicitada, también el artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas indica: “...*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...*”. Es claro conforme al cotejo realizado que los servicios que protegería y distinguiría la marca solicitada están en el amplísimo campo de los Servicios de Telecomunicaciones, que en esencia se clasificaría como “*De tele – 1 y comunicación. 1. f. Sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos.*” (<http://dle.rae.es/?id=ZLVO47g>). Analizando los servicios amparados por la marca registrada, tratan de la misma naturaleza “...*Servicios de telecomunicaciones en particular,...*” Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados.

Se reitera, que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza en el cotejo gráfico, fonético e ideológico, por lo que hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado, signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 incisos c) de su Reglamento, las marcas presentan

similitudes y los productos que protegen son similares o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos y por ende no puede aplicarse el Principio de Especialidad; todo ello hace que esta situación no pueda ser permitida por este Órgano de alzada siendo que debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de 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 la marca registrada cotejada, 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, principio que protege el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo que lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:43:24 horas del 12 de octubre del 2017, denegando la solicitud de la marca de

servicios , toda vez que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión en detrimento de los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la señorita TANIA YAOSCA BARREDA VENTURA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial, de las 10:43:24 horas del 12 de octubre del 2017, la que en este acto *se confirma*. 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

Rocio Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55