

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0662-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marcas denominativas CAMPANA (23)**

**INDUSTRIAS DE HILOS S.A. de C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7347)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 0192-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de marzo del dos mil dieciocho.***

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, apoderado especial de **INDUSTRIA DE HILOS S.A. de C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Ilopango, Departamento de San Salvador, Republica de El Salvador, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:35:54 horas del 12 de octubre del 2017.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las 11:27:36 horas del 31 de julio del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de **INDUSTRIA DE HILOS S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio CAMPANA, en clase 23 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*hilo para uso textil (hilo de coser)*”

***SEGUNDO:*** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 9:35:54 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 marca solicitada para inscripción*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:33:07 horas del 1 de noviembre del 2017, el representante de la **INDUSTRIA DE HILOS S.A. de C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** 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 Ureña Boza, 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 el nombre comercial



*La Campana*, registro 41069, cuyo titular es COMERCIAL SZYFMAN LTDA., inscrita desde el veinte al 13 de julio de 1970, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “*Un almacén y tienda, dedicada a la venta al por mayor y al detalles de textiles, tejidos y ropa*” (v.f. 7 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 rechazar la inscripción de la marca propuesta pues es inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos (solicitado como inscrito) en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado de la empresa en cuestión, indico en sus agravios que no lleva razón el registrador al rechazar la marca de su representada, pues cuenta ésta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro, diferenciándola de la marca registrada 41069. Que con base al principio de especialidad, es claro que el registrador no hizo aplicación de este principio ya que rechaza el registro de una marca que considera idéntica a la otra registrada aun cuando existen en canales distintos de comercialización, lo cual deja en indefensión a su representada por ser omiso de la aplicación de las normas, criterio y principios internacionales admitidos en la materia marcaria.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que dice: ***“Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”***

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el

Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo un derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos o servicios que ofrece. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos

Si bien la empresa recurrente basa la defensa de su solicitud en las ideas de la falta de semejanza entre los signos cotejados y en la aplicación del principio de especialidad, no puede este Tribunal avalar tal posición.

Para efectuar el respectivo cotejo marcario, se utilizan además las pautas que da el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual en lo que interesa indica:

***“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:***

***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;...***

***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;***

***f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;...”***

Siendo entonces que en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<b>CAMPANA</b>	
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>Nombre Comercial</i>
<i>No.</i>	-----	<b>41069</b>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>hilo para uso textil (hilo de coser)</i>	<i>Un almacén y tienda, dedicada a la venta al por mayor y al detalles de textiles, tejidos y ropa</i>
<i>Clase</i>	<b>23</b>	<b>49</b>
<i>Titular</i>	<b>INDUSTRIA DE HILOS, S.A. de C.V.</b>	<b>COMERCIAL SZYFMAN LTDA.</b>

Como se desprende, existe riesgo de confusión y asociación entre el signo denominativo solicitado y el nombre comercial mixto e inscrito, dado que gráficamente los signos poseen la misma denominación **CAMPANA/LA LA CAMPANA**; siendo la palabras CAMPANA el elemento preponderante en el signo, que en definitiva hace referencia a un instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado, y que en este caso es el único elemento del signo solicitado, siendo que el riesgo de confusión es claro, pues la marca registrada está incluida en la marca solicitada. La simplicidad de la marca solicitada, hace que carezca de la aptitud de hacer distinguir los productos de entre otros de similar naturaleza, aplicándose la prohibición dicha. Fonéticamente la similitud es casi total, pues la única diferencia radica en la doble vocalización de los artículos “La” y “La” de la inscrita. Ideológicamente, la palabra CAMPANA evoca la misma idea, un dispositivo simple que emite un sonido ([https://es.wikipedia.org/wiki/Campana\\_instrumento](https://es.wikipedia.org/wiki/Campana_instrumento)), por lo que el riesgo de confusión es claro, al ser la palabra CAMPANA el único elemento del signo solicitado que presenta similitud fonética, ideológica y gráfica.

Es entonces que, la falta de esta distintividad que es una particularidad de la marca y representa su función esencial, ya que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, lo que hace posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige, no se observa en el caso analizado, y más bien realza lo expuesto en la doctrina marcaria en cuanto a la distintividad:

***“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...”*** (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301)

Por otra parte, y en cuanto al agravio relacionado con la aplicación del Principio de Especialidad, de acuerdo a los servicios y giro comercial que consta en el signo inscrito, y el listado que se propone en la solicitud, vemos que el producto que pretende proteger y distinguir la empresa INDUSTRIA DE HILOS, S.A. de C.V. es hilo para uso textil (hilo de coser) en clase 23



internacional, mientras que el giro comercial del almacén y tienda *La Campana* propiedad de COMERCIAL SZYFMAN LTDA. es la venta al por mayor y al detalle de textiles, tejidos y ropa; los textiles son fibras (naturales o sintéticas), hilados, telas y productos relacionados con la confección de ropa, a los materiales textiles pertenecen los hilos que son elementos de consumo masivo y por ende accesorios y complementarios, completamente relacionados donde puede existir un mayor grado de coincidencia en la mente del consumidor al encontrar hilos CAMPANA que



asumiera pudieran provenir del almacén *La Campana* ; es por ello que concluye este Tribunal que existe una íntima relación entre la marca y el nombre comercial, así como la inaplicabilidad del principio de especialidad ya que el consumidor podría confundir los productos o caiga en erros

del giro comercial de las partes, y eso es precisamente lo que la Administración registral debe evitar en defensa del signo inscrito.

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 inciso d) así como el artículo 24 incisos a), c) e) y f) 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 cada una de las marcas registradas cotejadas, 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 protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las 9:35:54 horas del 12 de octubre del 2017.

***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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de **INDUSTRIA DE HILOS S.A. de**

**C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:35:54 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE**.

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***