

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0617-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio

(OBI WORLDPHONE) (9)

TECH SOLUTIONS WORLDWIDE, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-6020)

Marcas y otros Signos



VOTO 0309-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de junio del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial de Tech Solutions Worldwide, Inc., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Florida, Estados Unidos, 8333 N.W. 53rd Street, Suite 450, Miami, Florida 33166, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:50:30 horas del 24 de octubre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 10:52:24 horas del 22 de junio del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, con cédula de identidad 1-626-794, vecina de San José, en representación de Tech Solutions Worldwide, Inc., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio mixta

obi

worldphone

en clase 9 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Celulares, cargadores para baterías eléctricas; correas de teléfono celular; kits de manos libres para teléfonos; auriculares; megáfonos; todo lo anterior para celulares*”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:50:30 horas del 24 de octubre del 2016, 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 8:57:49 horas del 31 de octubre del 2016, el licenciado Jorge Tristán Trelles, representante de Tech Solutions Worldwide, Inc., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

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 previa las 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 la siguiente marca de comercio **COBY**, registro 173402, cuyo titular es CBY HOLDINGS, LLC., vigente al 28 de

marzo del 2018, en clase 9 internacional, para proteger y distinguir: *“Aparatos e Instrumentos científicos, náuticos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; teléfonos, teléfonos inalámbricos, accesorios para teléfonos, tales como cordones, extensiones de cordones, enchufes y tomas para teléfonos, adaptadores, conectores; contestadoras de teléfono; accesorios para celulares de manos libres, accesorios móviles de celulares; identificadores de llamadas; reproductor y grabador de casetes portátiles; parlantes; televisores, televisores a color, televisores de circuito cerrado, televisores con sistemas de karaoke; radios; radio-relojes; radio-relojes despertadores con CD; audífonos; limpiadores de audio casetes; protectores y reguladores de electricidad; cámaras; cargadores de baterías; conectores y cables de audio; batería; micrófonos; equipos de sonido; sistemas de equipos de sonido; reproductores de CD portátiles; reproductores de CD portátiles con televisor a blanco y negro; reproductor portátil digital de MP3; reproductores digitales de discos y accesorios; sistemas de disco digital HTPI; grabadores digitales de discos; reproductores portátiles de discos digitales; convertidores y adaptadores de voltaje; convertidores y adaptadores de electricidad; antenas; cables para doblar videos y conectores de video; video casetes en blanco: limpiadores de casetes; rebobinadores de casetes: calculadoras: radios satelitales; GPS (sistemas de posicionamiento global), reproductores multimedia”* (v.f. 47 legajo de apelación).

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  pues posee similitudes fonéticas importantes con el signo inscrito, además coinciden en los productos de clase 9 internacional. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas 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 los signos marcarios distintivos, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, manifestó en su apelación que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pues si bien su marca protege teléfonos, no se encuentran dirigidos a mercados idénticos dentro de la industria telefónica, además, existen múltiples diferencias entre los signos como para permitir la coexistencia pacífica, incluso posee un giro diferente que el de la marca inscrita, de ahí que ambas marcas no son competidoras en el mercado lo cual redundaría en que no existe ningún tipo de riesgo de asociación empresarial, por lo tanto, existe muy poca posibilidad que un consumidor vaya a confundir los productos involucrados a la hora de adquirirlos,



concluyendo que la marca  si es susceptible de protección marcaria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que ese derecho intangible es:

“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

“...Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso...”

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia

del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.


Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa Tech Solutions Worldwide, Inc., toda



vez que la marca de fábrica y comercio mixta *obi worldphone* solicitada y la marca de comercio inscrita **COBY**, propiedad de CBY HOLDINGS, LLC., tal y como fue analizado presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que se comercializan, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico y fonético.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

<i>Signo</i>		COBY
--------------	--	-------------

		
Registro	Solicitada	Registrada
Marca	de Fábrica y Comercio Mixta	de Comercio
No.	-----	173402
Protección y Distinción	“Celulares, cargadores para baterías eléctricas; correas de teléfono celular; kits de manos libres para teléfonos; auriculares; megáfonos; todo lo anterior para celulares”.	Aparatos e Instrumentos científicos, náuticos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; teléfonos, teléfonos inalámbricos, accesorios para teléfonos, tales como cordones, extensiones de cordones, enchufes y tomas para teléfonos, adaptadores, conectores; contestadoras de teléfono; accesorios para celulares de manos libres, accesorios móviles de celulares; identificadores de llamadas; reproductor y grabador de casetes portátiles; parlantes; televisores, televisores a color, televisores de circuito cerrado, televisores con sistemas de karaoke; radios; radio-relojes; radio-relojes despertadores con CD; audífonos; limpiadores de audio casetes; protectores y reguladores de electricidad; cámaras; cargadores de baterías; conectores y cables de audio; batería; micrófonos; equipos de sonido; sistemas de equipos de sonido; reproductores de CD portátiles; reproductores de CD portátiles con televisor a blanco y negro; reproductor portátil digital de MP3; reproductores digitales de discos y accesorios; sistemas de disco digital HTPI; grabadores digitales de discos; reproductores portátiles de discos digitales; convertidores y adaptadores de voltaje; convertidores y adaptadores de electricidad; antenas; cables para doblar videos y conectores de video; video casetes en blanco: limpiadores de casetes; rebobinadores de casetes: calculadoras: radios satelitales; GPS (sistemas de posicionamiento global), reproductores multimedia”
Clase	9	9
Titular	Tech Solutions Worldwide, Inc.	CBY HOLDINGS, LLC

Del anterior análisis y según el numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos, que califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Se trata de marcas denominativas, la solicitada usa el término de fantasía “*obi*” en letras minúsculas y estilizadas de color gris oscuro y debajo de ella la composición de palabras “*worldphone*” que como significado al idioma español sería “teléfono mundial”, mismo que no le otorga distintividad por ser palabras de uso común y fácilmente reconocidos por el consumidor, además de ser genéricas con relación a los productos que pretende proteger y al no tener algún otro elementos que la compongan, no produce que tenga la distintividad necesaria; es entonces que el termino tópico OBI como COBY comparten dos de las cuatro letras que conforman el signo, y esta comparación de la solicitada con la inscrita desde el punto de vista gráfico, no generan mayor diferenciación; puesto que la única disimilitud es la letra C que no tiene la solicitada. Fonéticamente, la pronunciación y entonación es muy similar, la diferencia radica en la letra C de la inscrita, pues OBI con I latina y COBY con Y griega, al idioma español suenan igual, la I a la Y - es por ello que hay una identidad a nivel gráfica y fonética.

O B I worldphone
C O B Y

Desde el punto de vista ideológico, aunque los signos resultan ser de fantasía, sin tener un significado en sí, la similitud deviene de la clase 9 que es la solicitada en todas y cada una de estos signos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor. Se evidencia entonces que en el caso de coexistir ambos signos en el mercado, podrían generar en el consumidor

medio un riesgo de confusión, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en sus puntos de vista gráfico, fonético.

Debe señalarse en este punto lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y con mayor importancia los incisos c) y e) que indican:

“Artículo 24. 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:...


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.”

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se 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”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, por ende no es

factible la coexistencia de ambas marcas; no es posible registrar la marca  por el hecho de no tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto marcario; más bien implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos, afectando de forma directa a los titulares de esas marcas inscritas y siendo obligación por ley la de tutelar los derechos marcarios.

Por último, según el Principio de Especialidad, 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 el principio de especialidad ya que los



productos a que se refiere la marca **worldphone** en cuanto a la clase 9 refieren a sistemas de comunicación para la transmisión de sonidos a larga distancia mediante medios eléctricos o electromagnéticos, donde el consumidor podría confundirse, 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 incisos a) y b), así como el artículo 24 incisos c) y e) 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 10:50:30 horas del 24 de octubre del 2016.

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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 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 Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de Tech Solutions Worldwide, Inc., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:50:30 horas del 24 de octubre del 2016, la que en este acto ***se confirma***. Se deniega la inscripción de la marca de



fábrica y comercio mixta **worldphone** en clase 9 Internacional. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55