

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0385-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de Marca de Fábrica (VINDA) (5)

VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-5197)

Marcas y otros Signos



VOTO 0692-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD**, entidad organizada y existente bajo las leyes de China, domiciliada en Sibeiyangsha, Xinjiang Village, Sanjiang Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:41:08 horas del 26 de junio del dos mil 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En fecha 1 de junio del 2017, el señor Hongda Chen, mayor, casado una vez, vecino de San José, con cédula de residencia 115600273305, apoderado especial de la sociedad IMTIPLAZA, S.A., con cédula



de persona jurídica 3-101-693564, solicitó el registro de la marca de fábrica **Vinda** (**expediente 2017-5197**) para distinguir y proteger en **Clase 5: Productos higiénicos y sanitarios de uso personal y uso médico, toalla para bebe, desinfectante, productos farmacéuticos y veterinarios**". Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 206, 207 y 208, del 1, 2 y 3 de noviembre del 2017, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 8 de enero del 2018, la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca no



registrada **Vinda** en clase 16 internacional.

Siendo que el 10 de enero del 2017, la representación de la empresa **VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD**, solicita el registro de la marca de fábrica y comercio



(**expediente 2018-0161**) para distinguir y proteger en **clase 5**, lo siguiente: *"toallas sanitarias; toallitas impregnadas con lociones farmacéuticas; pañales para bebés; toallitas para bebés, medicinas para propósitos humanos; tampones para menstruación; bragas sanitarias; desinfectantes para fines higiénicos; pantaletas absorbentes, para incontinentes; apósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; depurativos; medicinas para uso veterinario; pesticidas"*.

Es entonces que mediante auto de las 2:51:39 del 20 de marzo del 2018, se **suspende** el trámite del expediente **2017-5197**, hasta resolver el legajo 2018-0161 y que ambos expedientes se encuentren en el mismo estado procesal para así acumular las causas; siendo que se levanta la suspensión mediante auto de las 8:25:38 horas del 20 de junio del 2018 y se ordena la acumulación de los expedientes 2017-5197 y 2018-0161, relativos a la oposición

de la marca  en clase 5 internacional, y la inscripción de la marca  en clase 5, respectivamente, a fin de resolverlos conjuntamente.

A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución en lo conducente de las 14:41:08 horas del 26 de junio del 2018, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se rechaza la notoriedad de la marca “VINDA (***

) solicitada por VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD. Por cuanto no aporta en tiempo y forma prueba para demostrar la notoriedad. II. Se rechaza el uso

anterior de la marca VINDA () solicitada por VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD por cuanto no aporta prueba para demostrar el uso anterior. III. Se declara sin lugar la oposición planteada por... VINDA PAPER (CHINA) COMPANY

LTD, contra la solicitud de inscripción de la marca “VINDA ()” en clase 5 internacional, expediente 2017-5197 solicitada por... IMTIPLAZA S.A., la cual se acoge.

IV. Rechazar la solicitud de inscripción de la marca VINDA ()” en clase 5 internacional, expediente 2018-161, solicitada por VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD, por causar confusión en el consumidor.”

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de julio del 2018, la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD**, interpuso recurso de

revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida, de igual forma, manifestó en la etapa de audiencia de 15 días que otorga este Tribunal, como agravios



los siguientes: Que la marca  no solo ha obtenido un reconocimiento comercial sino que jurídico como marca notoria, declarado mediante resolución 183552 del 13 de setiembre del 2017, por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, siendo responsabilidad de este Tribunal respetar la notoriedad de las marcas que hayan sido declaradas como tales en los países miembros del Convenio de Paris, por lo que esta notoriedad va más allá del principio de territorialidad debiendo ser reconocida por el compromiso asumido entre Costa Rica y la comunidad internacional. Que en lo que respecta al diseño que se desea registrar, el hecho de que no se haya aportado certificados de derechos de autor, no implica que no ostente derecho sobre el diseño. En lo referente al cotejo marcario, la marca solicitada es exacta a la marca que representa gráfica y fonéticamente, por lo que no goza de ningún grado de diferenciación para poder coexistir, lo que puede llegar a confundir al público consumidor, haciéndose creer que se trata de un producto y/o servicio prestado por su representada. Por ultimo solicita se confirme la notoriedad de la marca



y se rechace la solicitud de la marca  número 2017-5197 pedida por Imtiplaza S.A.

SEGUNDO. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

- a. Declaratoria de Notoriedad de la marca , mediante resolución 183552 del 13 de setiembre del 2017, emitida por el señor Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile. (v.f. 35 al 40 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera de importancia este Tribunal indicar unas iniciales precisiones conceptuales sobre el alcance de las marcas notorias de acuerdo a nuestra legislación.

El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP) impone a los países signatario la obligación de proteger a las marcas “...**que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida...**”. De la letra de la norma se infiere que el mínimo de protección que debe brindarse está referido al conocimiento notorio en el propio país en el que se suscite la controversia. Como ejemplo en el derecho comparado, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos conceptualiza a la notoriedad como territorial, tal y como se deriva de sus artículos 90 inciso XV y 98 bis, que indican que su estimación o declaración está referida al territorio, consumidor y círculos comerciales mexicanos.

Sin embargo, los mínimos de protección que imponen los tratados internacionales pueden ser ampliados en la legislación nacional. Precisamente esto es lo que sucede en el caso costarricense, cuando el inciso e) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), indica que no puede acordarse el registro cuando lo pedido colisione con “...*un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París...*”. Vemos como se sobrepasa la dimensión territorial contenida en la normativa del CUP, para pasar al ámbito de lo extraterritorial, siendo que esa notoriedad puede darse incluso en tan solo uno de sus 195 países contratantes.

En el caso de estudio, Chile como país contratante desde que se adhirió al Convenio de París en fecha 13 de marzo de 1991, y su entrada en vigor el 14 de junio de 1991, como uno de los postulados de la Ley de Marcas se dice que la notoriedad puede provenir de cualquiera de los 195 países parte del CUP, el análisis debe hacerse bajo la premisa de que, siendo la marca notoria en al menos uno de esos países, adquiere tal condición en suelo costarricense, y obliga al Registro de la Propiedad Industrial y a este Tribunal a valorar la notoriedad que un signo puede haber alcanzado no solamente en suelo nacional, sino también en terceros países.

Ahora, respecto de esa notoriedad extranjera, hay dos caminos para que sea adoptada en Costa Rica: en el primero, ésta puede provenir del análisis de los elementos probatorios que presenten los interesados ante la Administración Registral, y en dicho sentido adquieren relevancia tanto los artículos 45 de la Ley de Marcas y 31 de su Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante, Recomendación Conjunta), aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34^{ava} serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la ley 8632

que entró en vigencia el 25 de abril de 2008; que se refieren a criterios que podrían llevar a considerar que un signo es una marca notoria, y que deberán ser analizados de conformidad con las reglas de la sana crítica.

El segundo camino no tiene que ver con probanzas, sino más bien con reconocimiento: si la notoriedad de una marca ya ha sido otorgada por una autoridad extranjera, y tal hecho queda debidamente demostrado en el expediente, corresponde reconocerla sin ambages en nuestro país.

Este segundo camino es de aplicación al caso bajo estudio. Ante la audiencia dada por este Tribunal para presentar o ampliar alegatos u ofrecer nuevos elementos de prueba, la empresa oponente adjuntó, con las formalidades exigidas por nuestro ordenamiento jurídico, el fallo 183552 del 13 de setiembre del 2017, donde se declara la Notoriedad de la marca **VINDA** en clase 16 internacional, emitida por la Dirección del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, que textualmente indica: ***“...se tenga por acreditada la fama y notoriedad de que goza su marca en el rubro de dichos productos, el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro...”***. Si bien dicha documentación fue aportada en la prorroga resuelta por el auto de las 8:15 horas del 11 de octubre del 2018 y otorgada por este Tribunal, la prueba cumple con los requisitos de ley para poder ser admitido. Por ello es que, en consideración a dicha documentación, debe este Tribunal reconocer la notoriedad registrada en el extranjero otorgada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, dentro de los límites de especialidad que indicó esa entidad, sea en clase 16, para la empresa **VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.**

En entonces que tanto la doctrina, jurisprudencia internacional y este Tribunal comparten el criterio de que la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es un beneficio no sólo de su titular, que goza de un derecho individual, sino del consumidor, cuya protección va en interés general de la comunidad.

Por otra parte, y en lo que se refiere al Cotejo Marcario, aclarado el punto de la notoriedad de la marca opuesta, corresponde confrontar los signos en cuestión, para así dilucidar si éstos pueden o no coexistir registralmente. El Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras... así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Por ser competencia de este Tribunal examinar la legalidad de la resolución apelada de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, para la correcta resolución de este asunto, es que se debe realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* siguiendo las reglas que brinda el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, siendo que los signos propuestos son los siguientes:

Signo		
Registro	Solicitado Exp. 2017-5197	Solicitada por el Opositor Exp. 2018-0161
Marca	fábrica	fábrica y comercio
Protección y Distinción	Productos higienicos y sanitarios de uso personal y uso médico, toalla para bebe, desinfectante, productos farmacéuticos y veterinarios	Toallas sanitarias; toallitas impregnadas con lociones farmacéuticas; pañales para bebes; toallitas para bebes, medicinas para propósitos humanos; tampones para menstruación; bragas sanitarias; desinfectantes para fines higiénicos; pantaletas absorbentes, para incontinentes; apósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; depurativos; medicinas para uso veterinario; pesticidas
Clase	5	5
Titular	IMTIPLAZA, S.A.	VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD

Realizando el proceso de confrontación de la marca  (expediente 2017-5197), y la

marca  (expediente 2018-0161) se concluye que tanto gráfica, fonética como ideológicamente son idénticos, salvo por los caracteres del sistema de escritura china conocidos como hanzi o caracteres Han, y la diferencia de color azul en una y negra la otra. Ambas marcas se enlistan dentro de las llamadas marcas mixtas, definida por los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, como: “...Las... compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49). De igual forma comprende de la denominación **VINDA**, identidad que

ambas poseen, lo que expone el riesgo de confusión, mismo que se produce cuando se toma una cosa por otra, es decir, se produce error en el consumidor con respecto de marcas similares o idénticas al comprar un producto o servicio que se encuentra protegido por una marca, creyendo que está eligiendo otro.

En lo que respecta a los productos, ambos coinciden en la naturaleza de la clase 5 internacional sean *“Productos higiénicos y sanitarios de uso personal y uso médico, toalla para bebe, desinfectante, productos farmacéuticos y veterinarios”*, así como *“Toallas sanitarias; toallitas impregnadas con lociones farmacéuticas; pañales para bebes; toallitas para bebes, medicinas para propósitos humanos; tampones para menstruación; bragas sanitarias; desinfectantes para fines higiénicos; pantaletas absorbentes, para incontinentes; apósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; depurativos; medicinas*

para uso veterinario; pesticidas” de  (expediente 2017-5197) y  (expediente 2018-0161) respectivamente, se trata de coberturas de la misma naturaleza, y como lo indica la resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile ***“...tiene un mismo destino, esto es el consumo humano, sus canales de distribución y punto de ventas son idénticos y finalmente, los métodos de uso de los productos en pugna puede ser realizados de manera complementaria, lo que sumado a la similitud gráfica y fonética existente entre ellos, obsta a una coexistencia pacífica en el mercado”***; esa identidad vista en los párrafos anteriores influye en que el consumidor las pueda vincular, reconocer o no distinguir ambos signos; el ejercicio de tener ambas marcas a la vista en el cotejo, hace que este Tribunal estime que el caso presenta una confusión integral en todas sus aristas, que pueden inducir a error entre la elección de una marca respecto de la otra, donde se niega la posibilidad de una coexistencia pacífica entre marcas.

Es importante mencionar que, la notoriedad de la marca fue declarada en Chile específicamente en clase 16 internacional y no en clase 5 de la Clasificación de Niza (como

se observa en el cotejo realizado), pero al tratarse del fenómeno de la Notoriedad, esta forma supera en este caso concreto el principio de especialidad al tratarse de signos idénticos y no similares, mismas que deben ser protegidas, independientemente de que estén registradas, lo que constituye la base de su reputación.

Por último y en lo que respecta al agravio indicado por el oponente sobre el hecho de que al diseño que se desea registrar, no se aportaron certificados de derechos de autor, mismos que implican o no que se ostente el derecho sobre el diseño, es improcedente puesto que la notoriedad alegada y ahora declarada subsume el requisito mismo que incluso no fue demostrado.

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, los derechos de la parte opositora conllevan un riesgo de confusión al público consumidor, debiendo declarar con lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa **VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las 14:41:08 horas del 26 de junio del dos mil 2018, la cual se revoca en este acto, y en su lugar se resuelve lo siguiente: **I. Decretar**



la notoriedad de la marca “VINDA (———— 维达 ————) solicitada por VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD. II. Se declara con lugar la oposición planteada por VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD, contra la solicitud de inscripción de la marca “VINDA (



)” en clase 5 internacional, expediente 2017-5197 solicitada por IMTIPLAZA S.A., la cual se deniega. III. Admitir la solicitud de inscripción de la marca VINDA (



)” en clase 5 internacional, expediente 2018-161, solicitada por VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:41:08 horas del 26 de junio del dos mil 2018, la que en este acto **se revoca** en su totalidad y su lugar se resuelve lo



siguiente: **I. Decretar la notoriedad de la marca “VINDA (——) solicitada por VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD. II. Se declara con lugar la oposición planteada por VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD, contra la solicitud de**



inscripción de la marca “VINDA ()” en clase 5 internacional, expediente 2017-5197 solicitada por IMTIPLAZA S.A., la cual se deniega. III. Admitir la solicitud de



inscripción de la marca VINDA (——)” en clase 5 internacional, expediente 2018-161, solicitada por VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM