
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0324-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO (LA ORIGINAL SONORA DINAMITA)**

ELSA LÓPEZ ARAGÓN y METZLI ATLMALLI ÁLVAREZ

GARCIA, apelantes

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2019-5443)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0740-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del trece de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación planteados por el abogado Christian Díaz Barcia, vecino de San José, cédula de identidad 8-0067-0142, en su condición de apoderado especial de Elsa López Aragón, ciudadana mexicana, pasaporte 97340014468; y por la señora Metzli Atlmalli Álvarez García, de nacionalidad mexicana, pasaporte G18763451, vecina de San José, en contra de la resolución dictada por el antes denominado Registro de la Propiedad Industrial a las 08:47:33 horas del 14 de mayo de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de junio de 2019 la señora Metzli Atmalli Álvarez García presentó solicitud de inscripción como marca del signo



(LA ORIGINAL SONORA DINAMITA DE LUCHO ARGAIN

Y MU GARCIA), para las siguientes clases de la nomenclatura internacional:

Clase 9: Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compacto, discos versátiles digital y otros soportes de grabación digitales.

Clase 16: Productos de imprenta, fotografías, artículos de papelería, material para artistas, material didáctico, caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

Clase 38: Servicios de telecomunicaciones.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades culturales y deportivas.

El otrora Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 11:05:06 horas del 26 de junio de 2019, le previno a la solicitante las objeciones de fondo a la solicitud, ante la inadmisibilidad contemplada por el artículo 7 inciso j) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior ya que puede causar engaño respecto del titular de la marca, siendo que el denominativo indica de Lucho Argain y Mu García, cuando la solicitante es Metzli Atmalli Álvarez García.

La señora Álvarez García, mediante documento del 05 de agosto de 2019 visible a folio 14 del expediente, contesta la audiencia de prevención y dentro de sus alegatos de defensa solicita la modificación de la marca pedida, para que se vea ahora como



(LA ORIGINAL SONORA DINAMITA). Lo anterior, en apego al artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que tal y como lo manifiesta la modificación no constituye un cambio esencial, siendo que no se alteró de forma alguna lo más importante y característico de la denominación, con lo que queda superada la inadmisibilidad de la marca que se propone para las clases 9, 16, 38 y 41.

Acogida la solicitud de modificación realizada por la solicitante, el Registro de instancia emite el edicto de ley, y dentro del plazo para oposiciones se apersona el 6 de noviembre de 2019 el abogado Christian Díaz Barcia representando a Elsa López Aragón, pasaporte 97340014468, con domicilio en Calle Futbol 114, Colonia Country Club, Coyoacán, México, México, contra el signo solicitado. Ello, en razón de que su mandante es titular del signo marcario **SONORA DINAMITA** para distinguir “*Servicios de educación y esparcimiento, desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos*”, ante la identidad gráfica, fonética e ideológica contenida entre los signos, y la relación existente de los listados, por ende, no puede registrarse.

El Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar con lugar de manera parcial y únicamente para las clases 9 y 41 la oposición interpuesta, y se continua el trámite correspondiente para las clases 16 y 38.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado CHRISTIAN DÍAZ BARCIA, en su condición de apoderado especial de ELSA LÓPEZ ARAGÓN, apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios:

Señala el oponente que las marcas cotejadas a todas luces poseen una identificación exacta a nivel gramatical, ideológico y fonético que no permiten la diferenciación entre sí, siendo que no es posible que ambos signos se distingan.

Que de acuerdo a la comparación de las marcas expuestas se debió aplicar la teoría de la visión en conjunto, tomando en consideración los signos propuestos como un todo, sin tener que descomponer cada uno de sus elementos por separado, que incluso haciendo este ejercicio entendemos que hay elementos idénticos que permiten esa confusión de la marca, cuya totalidad de su solicitud debe ser rechazada para no confundir al público consumidor.

Que, siendo consecuentes con la doctrina, nuestra jurisprudencia y la practica registral, esta Autoridad no debe continuar con los procedimientos de inscripción de la marca propuesta aceptando en todos sus extremos la oposición presentada.

Por su parte, la solicitante METZLI ATLMALLI ALVAREZ GARCÍA, dada su inconformidad también apeló lo resuelto y manifiesta:

Que la marca con registro 168338, propiedad de Elsa López Aragón ampara única y exclusivamente servicios propios de la clase 41 del nomenclátor internacional, haciendo alusión a los servicios de "Educación y esparcimiento, desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de individuos.", tal y como lo puede verificar este Tribunal.

Señala, que la resolución que se combate resulta a todas luces ilegal por falta de debida motivación, siendo por tanto procedente el registro de su signo distintivo propuesto como registro de marca en la clase 9, al igual que ya se declaró como procedente la clase 16 y 38 del nomenclátor internacional.

Por lo que se refiere a la negativa del registro de la marca propuesta en la clase 41 del nomenclátor internacional, por medio del presente escrito, solicitó a este Tribunal se inicie procedimiento de caducidad por falta de uso de la marca "SONORA DINAMITA" registro 168338 propiedad de ELSA LÓPEZ ARAGON. Lo anterior, en los términos del artículo 39 de la Ley de Marcas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **SONORA DINAMITA**, registro 168338, vigente hasta el 12 de junio de 2027, en clase 41 para distinguir servicios de educación y esparcimiento, desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos, siendo su titular ELSA LÓPEZ ARAGÓN (folio 29 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte

algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre ellos:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Para establecer esa identidad o semejanza, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



(LA ORIGINAL SONORA DINAMITA)

Clase 9: Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compacto, discos versátiles digital y otros soportes de grabación digitales.

Clase 16: Productos de imprenta, fotografías, artículos de papelería, material para artistas, material didáctico, carcaters de imprenta; clichés de imprenta.

Clase 38: Servicios de telecomunicaciones.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades culturales y deportivas.

MARCA INSCRITA


SONORA DINAMITA

Clase 41: Servicios de educación y esparcimiento, desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos.

Del análisis de los signos, considera este Tribunal que en los tres niveles, gráfico fonético e ideológico, ambos signos son altamente similares por estar compuestos por las palabras **SONORA DINAMITA**, las cuales por ser totalmente arbitrarias para

los productos y servicios envueltos en el presente cotejo alcanzan un alto nivel de aptitud distintiva. Por lo anterior no es dable pensar en la coexistencia basada en posibles diferencias entre los signos, porque no las hay en grado suficiente; lo cual da pie para continuar con el cotejo desde la óptica del principio de especialidad marcaria.


Para el caso bajo examen, tenemos que con relación a los productos y servicios

que se pretenden distinguir y comercializar con la marca pedida  en clase 9 “*Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compacto, discos versátiles digital y otros soportes de grabación digitales*”, y en clase 41 “*Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades culturales y deportivas*”, estos se encuentran relacionados con los que distingue la marca inscrita **SONORA DINAMITA** en clase 41 distingue “*Servicios de educación y esparcimiento, desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos*”, en este sentido, obsérvese que los servicios que ofrece la titular del registro inscrito van acompañados de actividades que requieren soporte como los que precisamente pretende distinguir la solicitante en clase 9, sea, que unos y otros se complementan necesariamente para ejercer su actividad comercial, y en atención a ello no podría concedérsele su protección registral. Asimismo, la solicitud pretende distinguir servicios de la clase 41 iguales a los que ya distingue la marca inscrita. Por lo anterior es que se avala el rechazo que realizó el Registro de la Propiedad Intelectual respecto de esas dos clases.

Sin embargo, caso contrario es con relación a los productos de la marca pedida respecto a la clase 16 “*Productos de imprenta, fotografías, artículos de papelería, material para artistas, material didactico, carcateres de imprenta; clichés de*”

imprensa", y a la clase 38 "*Servicios de telecomunicaciones*", las cuales pueden coexistir sin que afecte los intereses de la titular de la marca inscrita, ya que estos servicios y productos no se relacionan ni se confunden con los servicios que distingue la marca inscrita, siendo posible su coexistencia registral.



Partiendo de lo antes expuesto, el signo solicitado  no cuenta con una carga diferencial suficiente para las clases 9 y 41 que le otorgue la aptitud distintiva necesaria, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con la marca inscrita; ya que existe una alta probabilidad de que se genere confusión en el consumidor, al relacionar los productos y servicios que pretende identificar el distintivo solicitado, con los servicios que identifica la marca inscrita, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, procediendo su denegatoria. Sin embargo, con relación a las clases 16 y 38, se acoge la solicitud de inscripción, al determinarse que no existe riesgo de confusión o asociación empresarial con relación a los que distingue la marca inscrita.

En cuanto a los agravios expuesto por los apelantes, se debe señalar que una vez realizado el cotejo marcario por parte de este Tribunal, se determinó que entre los signos existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide la protección registral para los productos y servicios que se pretenden distinguir en clases 9 y 41, por estar estrechamente relacionados con los servicios que distingue la marca inscrita, por lo que, ante la posibilidad de causar riesgo de confusión y asociación empresarial, se debe de negar la solicitud propuesta. Sin embargo, pese a ser semejantes, los productos y servicios de las clases 16 y 38 son diferentes, procediendo su

registro para dichos listados. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos en sentido contrario.

En cuanto a la falta de motivación alegada respecto de la resolución que se impugna, este Órgano de alzada discrepa del citado argumento, toda vez que el citado pronunciamiento es claro y detallado en el contenido de fondo y los argumentos dados, no encontrando este Superior motivo alguno que amerite o acarree la nulidad de lo actuado en sede administrativa, por tanto, la resolución de referida cita se encuentra ajustado a derecho y al mérito de los autos. Razón por la cual se rechazan las argumentaciones en dicho sentido.

Respecto a la solicitud de que este Tribunal inicie un procedimiento de caducidad por falta de uso de la marca **SONORA DINAMITA**, en los términos del artículo 39 de la Ley de Marcas, debemos indicar que lo petitionado no es procedente, debido a que dicho procedimiento de cancelación por falta de uso corresponde a una gestión independiente al trámite de la presente solicitud de inscripción y que debe realizar la parte interesada. En consecuencia, se rechaza dicha solicitud.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a lo antes considerado, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por CHRISTIAN DÍAZ BARCIA representando a ELSA LÓPEZ ARAGÓN, y por METZLI ATLMALLI ALVAREZ GARCÍA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:47:33 horas

del 14 de mayo de 2020, la que en este acto SE CONFIRMA, denegando la solicitud



de registro como marca del signo para las clases 9 y 41 internacional, y se acoge la marca pedida para las clases 16 y 38 internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36