



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0407-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “ECOSS”

GÜNTNER AG & CO. K.G., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11066-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 100-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0617-0586, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GÜNTNER AG & CO. K.G.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Hans-Güntner- Str. 2-6, 82256 Fürstenfeldbruck, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta minutos y nueve segundos del catorce de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2013, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECOSS”, en la **Clase 11** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*condensadores evaporativos; enfriadores de fluidos (evaporativos) y enfriadores de circuito cerrado (evaporativos)*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:41:25 horas del 20 de febrero de 2013, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**ecoss (DISEÑO)**”, en clase 11 internacional, bajo el registro número **137042**, propiedad de la empresa **Precision Trading Corp.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta minutos y nueve segundos del catorce de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*(...) POR TANTO: Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo de 2013, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, en representación de la empresa **GÜNTNER AG & CO. K.G.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ecoss (DISEÑO)**”, bajo el registro número



137042, en **Clase 11** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PRECISION TRADING CORP.**, vigente desde el 22 de enero de 2003 hasta el 22 de enero de 2023, para proteger y distinguir: *“hornos de microondas, congeladores, dispensadores con filtro para agua potable, dispensadores para agua potable refrigerada, ollas arroceras eléctricas, aparatos eléctricos para preparar emparedados calientes, moldes eléctricos para hacer panqueques, sartenes eléctricos para freír, cazuelas eléctricas, hornos para tostar eléctricos, artefactos para chorrear café, tostadores de pan, ollas eléctricas para cocimiento lento y ventiladores eléctricos”* (Ver folios 55 y 56).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en la clase 11 del nomenclátor internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica **“ecoss (DISEÑO)”**, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van en el sentido de aclarar que no se trata de marcas idénticas, ya que si bien comparten los mismos signos del alfabeto en el mismo orden, a saber las letras E C O S S, en efecto se trata de marcas similares y en ninguna forma idénticas, pues la marca ECOSS ya inscrita posee sus caracteres en forma estilizada, con énfasis en el tamaño y la circunferencia de la letra O, y la Ley de Marcas deja abierta la posibilidad de que marcas similares puedan registralmente coexistir y concretamente son los incisos a) y b) del artículo 8 los que establecen las condiciones para que esta situación pueda darse, concluyendo que entre los productos que ampara cada una de las marcas enfrentadas no existe ningún tipo de relación, y que si bien



dichas denominaciones comparten los mismos caracteres, esta situación no es por sí sola motivo suficiente para rechazar la solicitud de su representada en la clase 11, habida cuenta de que no existe posibilidad de confusión, debiendo notarse que el elemento de la posibilidad de confusión es un elemento esencial para poder tener por acreditada una similitud en sentido marcario, con los efectos que atribuye la ley.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. El Registro fundamenta el rechazo del signo solicitado bajo la conclusión de que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

A simple vista queda claro que ambas marcas son fonéticamente idénticas y que gráficamente se diferencian únicamente por el diseño de sus letras, las cuales coinciden totalmente en la parte denominativa. Igualmente ambas marcas pretenden proteger aparatos eléctricos que sirven entre otros para enfriar por lo que los productos están relacionados. Por lo anterior y en virtud de la **identidad** entre las marcas enfrentadas y la **similitud y relación** entre los productos de éstas, debe aplicarse los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

“(...) No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere. (art. 6.1 LM).



La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público (...).».

[...]

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” (Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el



artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la identidad de las marcas enfrentadas en su parte denominativa y la relación de los productos a proteger y distinguir por cada una de ellas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisible su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor.

En lo que respecta a los agravios del apelante en el sentido de porqué no se objetó la inscripción de la marca “ecox (DISEÑO)”, Registro No. 180977, en razón de ya existir previamente inscrita la marca “ecoss (DISEÑO)”, Registro No. 137042, resulta para este Tribunal irrelevante en razón de que se trata de marcas ya inscritas que en su momento pasaron el proceso de calificación establecido por ley; y en el presente caso el Tribunal ha realizado el análisis de la marca propuesta en relación solamente con la inscrita “ecoss (DISEÑO)”, Registro No. 137042, considerando que entre estas existe identidad en su parte denominativa, resultando irrelevante la parte figurativa de la inscrita, ya que este aspecto no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto, debiendo tenerse claro que la identidad en la parte denominativa de los signos enfrentados priva sobre la parte figurativa en la mente del consumidor. Esto crea un riesgo de asociación empresarial entre las marcas que nos ocupan, porque además hay una relación entre los productos que cada una de ellas protege y distingue. En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido por el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas debe dársele más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos enfrentados.

Por todo lo anterior, dado que la identidad denominativa entre los signos es evidente, lo mismo que la relación entre los productos a proteger y distinguir, lo pertinente es rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, en representación de la empresa **GÜNTNER AG & CO. K.G.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta minutos y nueve segundos del catorce de mayo de dos mil trece, la cual en lo apelado, en este acto se confirma.



SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, en representación de la empresa **GÜNTNER AG & CO. K.G.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta minutos y nueve segundos del catorce de mayo de dos mil trece, la cual en lo apelado, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33