

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0580-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BLOCK STORE

Entretenimiento del Pacífico S.A. ENTREPASA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-182)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0100-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Entretenimiento del Pacífico S.A. ENTREPASA, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Ecuador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, treinta y tres segundos del treinta de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Tristán Trelles, representando a la empresa Entretenimiento del Pacífico S.A. ENTREPASA, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **BLOCK STORE**, en clase 28 de la nomenclatura internacional para distinguir juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad.

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, veinticuatro minutos, treinta y tres segundos del treinta de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha catorce de julio de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las once horas, treinta minutos, treinta y cinco segundos del diecisiete de julio de dos mil catorce, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes mencionada.

CUARTO. Que 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de la empresa Kids Block LLC, ambas vigentes hasta el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete:

- 1- De fábrica **KIDS BLOCK**, registro N° 167485, en la clase 28 para distinguir juguetes, incluyendo juguetes de peluche, juguetes rellenos, figuritas de acción de juguete, títeres, marionetas de mano, marionetas de dedo, marionetas, rompecabezas, juegos, incluyendo

juegos de tablero, juegos de salón, juegos de cartas, juegos educativos, programas de juegos incluyendo juegos, programas, programas interactivos de video juegos, programas de juegos de computadora de multimedia interactiva (folios 22 y 23).

- 2- De servicios **KIDS BLOCK**, registro N° 167487, en la clase 35 para distinguir servicios de tiendas de venta al detalle, servicios de tiendas de venta al detalle en línea, servicios de pedido por catálogo que distingue, grabaciones de sonido y de video, libros, material impreso, suministros para escuelas, suministros para fiestas, suministros para escritorios, suministros para artes, muebles, accesorios para muebles, ropa de cama, accesorios para baños, accesorios para el dormitorio, ropa, calzado, sombrerería, juguetes, juegos, y un amplio espectro de otros artículos para propósitos de educación de niños y para marionetería, servicios caritativos incluyendo organización y conducción de programas de voluntarios y servicios de proyectos comunitarios, servicios de coordinación en la obtención y distribución de juguetes, de libros y de otros artículos de terceros para beneficiar a niños, y la necesidad educativa de los niños (folios 24 y 25).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos y servicios, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que ha de ser aplicado el principio de especialidad, que la palabra BLOCK está colocada en posición diferente y que su sentido es diferente en cada signo, que pronunciados suenan de forma distinta, que se ha permitido la coexistencia registral de signos con núcleos similares, y que la utilización del signo en el mercado hace que se diferencie de las marcas inscritas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
KIDS BLOCK	BLOCK STORE
Productos/servicios	Productos
Clase 28: juguetes, incluyendo juguetes de peluche, juguetes rellenos, figuritas de acción de juguete, títeres, marionetas de mano, marionetas de dedo, marionetas, rompecabezas, juegos, incluyendo juegos de tablero, juegos de salón, juegos de cartas, juegos educativos, programas de juegos incluyendo juegos, programas, programas interactivos de video juegos, programas de juegos de computadora de multimedia interactiva Clase 35: servicios de tiendas de venta al detalle, servicios de tiendas de venta al detalle en línea, servicios de pedido por catálogo que distingue, grabaciones de sonido y de video, libros, material impreso, suministros para escuelas, suministros para fiestas, suministros para escritorios, suministros para artes, muebles, accesorios para muebles, ropa de cama, accesorios para	Clase 28: juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad

baños, accesorios para el dormitorio, ropa, calzado, sombrerería, juguetes, juegos, y un amplio espectro de otros artículos para propósitos de educación de niños y para marionetería, servicios caritativos incluyendo organización y conducción de programas de voluntarios y servicios de proyectos comunitarios, servicios de coordinación en la obtención y distribución de juguetes, de libros y de otros artículos de terceros para beneficiar a niños, y la necesidad educativa de los niños

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica:

“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:

- 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

- 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; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Indica en sus agravios el apelante que la diferencia entre los productos de los signos bajo cotejo permite la aplicación del principio de especialidad marcaria a favor de la solicitud. Según dicho principio, las marcas no se registran en abstracto para ser utilizadas respecto de cualquier producto y/o servicio, sino que el Estado otorga el derecho de exclusiva para un signo referido específicamente a uno o unos productos y/o servicios, y es dicha relación la que permite establecer si dos o más signos pueden coexistir en el ámbito registral: si éstos son muy similares entre sí, la coexistencia se basará en la diferencia existente entre los listados; caso contrario, si los listados cotejados integran productos y/o servicios muy similares o relacionados entre sí, los signos han de diferir de forma patente; todo lo anterior en aras de evitar la confusión del consumidor al ejecutar su acto de consumo, y permitir que los diferentes agentes económicos, que participan en el mercado, puedan hacerse diferenciar los unos de los otros utilizando para ello sus propias y distintivas marcas (en dicho sentido se pronuncia Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, página 293).

De acuerdo a lo expuesto, vemos como entre los productos propuestos en la solicitud están juegos y juguetes, mientras que los listados de las marcas inscritas se incluyen, entre otros, como productos, juguetes y juegos. De esta forma en clase 28 los productos se relacionan

alrededor de juegos y entretenimiento. En clase 35, se pide la venta y distribución de juguetes y libros etc., de forma que estos servicios se relacionan con los productos protegidos por la marca inscrita. Entonces, no existe la diferencia entre los productos y los servicios que quiere hacer ver el apelante, y más bien tenemos que entre ellos hay identidad respecto de unos y relación respecto de otros, relacionados alrededor de artículos para el juego y el entretenimiento. Por ello, la diferencia que argumenta el apelante no existe, por cuanto el centro de los servicios que pretende proteger son juguetes y entretenimiento para niños, según fotografías presentadas a folios 30 y 31, por ende no le es aplicable a la solicitud el principio de especialidad a su favor.

Así, corresponde ahora cotejar los signos en pugna. Tenemos que todos son denominativos, sea compuestos únicamente por palabras, y comparten el uso de BLOCK, considerándose dicho elemento el central y contenedor de la aptitud distintiva, ya que en las marcas inscritas KIDS, que significa niños, es tan solo un indicativo del público meta de los productos y servicios prestados, mientras que en la pedida, la palabra inglesa STORE, que significa tienda, tan solo es un indicativo de que los productos son comercializados a través de una tienda. Entonces, se determina que no hay diferencia suficiente para hacer la distinción, ya que el consumidor promedio tiene un manejo del idioma inglés que le permite reconocer el significado de las palabras KIDS y STORE, girando la aptitud distintiva alrededor de BLOCK, ya que es el único elemento arbitrario.

Sobre los demás alegatos expuestos, se le indica al apelante que si bien las resoluciones administrativas previamente dictadas pueden servir como guía o antecedente para las posteriores, cada solicitud ha de ser calificada de acuerdo a su específico marco de calificación registral, compuesto por la propia solicitud, la normativa que le sea aplicable y los antecedentes que le resulten oponibles, por ende la jurisprudencia emitida por esta Instancia Administrativa no es de aplicación automática, y cada caso ha de analizarse según su propia sustancia. Y sobre el alegato que se refiere a las tiendas en donde los productos son comercializados, se indica que la forma en que efectivamente se comercialicen los productos

y/o servicios de una marca ya sea inscrita o solicitada, no viene a ejercer influencia sobre lo que se pide y resuelve, ya que la calificación registral se basa en lo que se pide de acuerdo al principio de rogación, y no se hace respecto de lo que pueda o no suceder efectivamente en el mercado. No obstante, las fotografías sí permiten determinar que el centro del negocio del solicitante gira alrededor de juguetes y artículo de entretenimiento para niños, en lo que coincide con las marcas inscritas.

Por todo lo anterior, no corresponde acoger lo pedido acerca de darle el trámite de edicto a la solicitud, ya que el sistema registral marcario costarricense se encuentra estructurado alrededor de la idea de la revisión por parte de la Administración, no solamente de las características intrínsecas, sino también de si lo pedido colisiona con un derecho previo de tercero, artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Así, ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma por ser lo pedido contrario a lo establecido por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

QUINTO. Considera este Tribunal de importancia para la Administración Registral el llamar la atención al Registro de la Propiedad Industrial sobre la siguiente situación: la solicitud de folio 1 se inició a nombre de una empresa, cuyo nombre posteriormente fue variado por el solicitante a folio 5. Debido a ello, la calificadora Licda. Ildreth Araya Mesén, por resolución visible a folios 10 y 11, asigna como fecha de presentación de la solicitud el día tres de febrero de dos mil catorce, lo cual es correcto a la luz de lo establecido por el artículo 10 inciso a) de la Ley de Marcas, ya que hasta esa fecha fueron completados los requisitos mínimos. Sin embargo, el señor Rolando Cardona Monge, funcionario que emite y firma la resolución final venida en alzada, en el resultando primero al consignar los datos esenciales de la solicitud, yerra al indicar el nombre de una empresa que no es la solicitante, y también al asignar una fecha de presentación que no es la correcta. Si bien y respecto del presente asunto tal situación no causa nulidad por concusión de formalidades esenciales o por causación de alguna indefensión, ya que el rechazo no se motiva en ningún aspecto que tenga que ver con la



fecha de presentación de la solicitud o el nombre de la empresa solicitante, si es de importancia recalcar el cuidado que deben tener los funcionarios registrales a la hora de emitir sus resoluciones, ya que de la situación apuntada se deriva una falta de cuidado en el estudio de los antecedentes de la solicitud de previo a la emisión de la resolución final.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Entretenimiento del Pacífico S.A. ENTREPASA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, treinta y tres segundos del treinta de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro marcario al signo BLOCK STORE. 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 para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

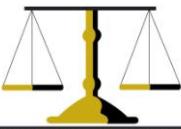
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33