



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0085-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica: “FB (DISEÑO)”

DIUNYTRA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7825-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 1036-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DIUNYTRA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con ocho minutos y once segundos del tres de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2010, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**FB (DISEÑO)**”, en **clase 6** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales.*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:49:47 horas del 3 de setiembre de 2010,



el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**FB Forjas Bolívar (DISEÑO)**”, en clase 6 internacional, bajo el registro número **203519**, para proteger y distinguir: “*metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos, contracciones transportables metálicas; ferretería metálica, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales; herramientas manuales.*”, propiedad de la empresa **WARMARK TRADE INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con ocho minutos y once segundos del tres de diciembre de dos mil diez, 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 12 de enero de 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **DIUNYTRA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con quince minutos del quince de febrero del dos mil once, 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 Alvarado Valverde, 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 **“FB Forjas Bolívar (DISEÑO)”**, bajo el registro número **203519**, en **clase 6** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **WARMARK TRADE INC.**, vigente desde el 3 de setiembre de 2010 hasta el 3 de setiembre de 2020, para proteger y distinguir: *“metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos, contracciones transportables metálicas; ferretería metálica, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales; herramientas manuales.”* (Ver folios 12 y 13).

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, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica **“FB Forjas Bolívar (DISEÑO)”**, en clase 6 del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares, idénticos y relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, para los que fue propuesta la marca de interés, y asimismo del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, 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 su escrito de apelación, van dirigidos a señalar que la tesis sostenida por el Registro no tiene fundamento, dado que no están tomando en cuenta una serie de aspectos que, analizados en su totalidad, permiten establecer claramente el hecho de que la marca solicitada y la marca inscrita cuentan



con elementos diferenciadores suficientes para permitir la coexistencia de ambos ya que si bien ambos signos comparten las letras iniciales FB, la marca propuesta es FB (DISEÑO), mientras que la marca inscrita es FB Forjas Bolívar (DISEÑO), por lo que no hay riesgo de confusión alguno, sino que más bien cada signo se distingue claramente entre uno y otro; lo que se ve reforzado por el hecho de que ambos signos cuentan con un diseño llamativo, que hace aún más notoria la diferencia entre ambos; agregando además que si bien los signos comparten la misma clase, lo cierto es que los productos que protegen y distinguen no son idénticos, permitiendo una diferenciación entre ambas marcas, criterio que se ve reforzado por reiterada jurisprudencia, recogiendo la marca solicitada las características y requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica que debe cumplir toda marca.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las



palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los usuarios del bien o servicio respaldado en tales marcas. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el público tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para comprobar las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser intrincado.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que

el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<p>MARCA SOLICITADA:</p> 	<p>MARCA INSCRITA:</p> 
<p>QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>	<p>QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>
<p>En clase 06 de la Nomenclatura Internacional: <i>“metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales.”</i></p>	<p>En la clase 06 de la Nomenclatura Internacional: <i>“metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos, contracciones transportables metálicas; ferretería metálica, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales; herramientas manuales.”</i></p>



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección y distinción de productos idénticos, semejantes e íntimamente relacionados, encontrándose los solicitados incluidos dentro de los inscritos, mismos canales de distribución y comercialización, a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado *“(...) 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; (...)”*; y además en este caso la marca solicitada se encuentra incluida en la inscrita, ya que las letras **“FB”**, por encontrarse en una posición principal y resaltando sobre todos los demás elementos, se constituyen como el factor predominante de los signos enfrentados (será el que recuerde el consumidor con mayor facilidad y claridad), dándose más bien, paso a una confusión mayor para el público consumidor, lo que no debe ser permitido por este Órgano de alzada.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“FB Forjas Bolívar (DISEÑO)”**, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“FB (DISEÑO)”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DIUNYTRA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con ocho minutos y once segundos del tres de diciembre de dos mil diez, la cual, 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, N° 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 **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DIUNYTRA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con ocho minutos y once segundos del tres de diciembre de dos mil diez, la cual 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33