

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0475-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo SOLO UNO

Productos Seleccionados S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2892-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1047-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Lilliana Salguero González, titular de la cédula de identidad número tres-doscientos sesenta-doscientos veintiuno, en su condición de Presidenta de la empresa Productos Seleccionados S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:35:34 horas del 23 de febrero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 31 de marzo de 2008, la señora Lilliana Salguero González, representando a la empresa Productos Seleccionados S.A., solicita el registro como marca de fábrica y comercio del signo SOLO UNO, en la clase 28 de la nomenclatura internacional, para distinguir juegos de mesa.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha 20 de agosto de 2008, la empresa Mattel Europa B.V., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino de los Países Bajos, representada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que a las 12:35:34 horas del 23 de febrero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la oposición presentada y rechazar la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha 5 de marzo de 2009, la representación de la empresa Productos Seleccionados S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca



a nombre de Mattel Europa B.V., registro N° 97923, vigente hasta el 20 de noviembre de 2016, en clase 28 para distinguir juguetes, a saber, juegos de cartas (folios 153y 154).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 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, determinando la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca inscrita, así como por ser los productos similares, acogió la oposición rechazando el registro solicitado.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación y de sustanciación de la audiencia conferida por este Tribunal no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que la marca se debe analizar como un todo y no en partes, que los signos muy sencillos como letras o dígitos aislados necesitan acompañarse de un diseño para poder ser registradas y su protección irá en función del diseño, que en el registro coexisten muchas marcas incluso dentro de una misma clase que utilizan la palabra uno, para lo cual aporta certificaciones de marcas en tal situación, que no se causará confusión en el consumidor respecto del origen empresarial ya que los productos se comercializarán indicando claramente su origen empresarial, concluyendo que el razonamiento del registro llevado al extremo haría que una sola empresa tuviera la posibilidad de monopolizar el uso de todos los números dentro de la construcción de las marcas que se pretendieran inscribir, aportando empaques de juegos de mesa comercializados en el país y que incluyen a la palabra uno.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Considera este Tribunal conveniente iniciar analizando los principales argumentos esgrimidos por parte de la empresa apelante, a fin de dilucidar su procedencia

respecto del asunto principal. Inicia aludiendo a un supuesto análisis fraccionario de los signos confrontados, sin embargo, vemos como el **a quo** en el considerando tercero de la resolución venida en alzada, bajo el epígrafe “*Cotejo de los signos en conflicto y análisis de confusión*”, correctamente realiza un análisis de conjunto de los signos, tomando en cuenta no solamente a la palabra UNO sino también a la palabra SOLO, así como al diseño que acompaña a la marca registrada, por lo tanto considera este Tribunal que el análisis se realizó sobre el conjunto de los signos confrontados, tal y como lo recomienda el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento).

Sobre el registro de los signos muy sencillos como los dígitos o letras aisladas, si bien lleva razón el apelante en cuanto al análisis doctrinario realizado y su conclusión de que dichos signos se protegerán cuando se hagan acompañar de un diseño que les agregue aptitud distintiva, doctrina recogida en por nuestra legislación en el artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), dicha doctrina no es de aplicación en el presente asunto, ya que los signos a confrontar son SOLO UNO y



, siendo que ninguno de ellos cae dentro del supuesto señalado.

Sobre el registro de otros signos distintivos que incluyen a la palabra uno, algunos de ellos incluso conviviendo dentro de una misma clase, ha sido reiterativa la jurisprudencia de este Tribunal en indicar que los registros ya efectuados no tienen la virtud de permitir la entrada de nuevos signos similares, ya que cada registro se efectúa de acuerdo a las características del signo solicitado, los productos o servicios que pretende distinguir y al marco de calificación registral que le es aplicable al momento de su análisis por parte del funcionario encargado, y dichas situaciones son distintas para cada caso concreto, por lo que dicho argumento carece de peso para lograr el registro ahora solicitado. Y precisamente porque el registrador sólo debe

atenerse a lo solicitado confrontado con lo inscrito, es que no puede tener como un hecho a favor de lo pedido el que existan en el mercado nacional otros juegos de mesa que se identifican en parte con la palabra uno, como se desprende de los empaques aportados, ya que este hecho no tiene nada que ver con el marco de calificación registral, y más bien se convierte en un hecho extra registral sin influencia alguna dentro del análisis jurídico que ha de efectuarse a la solicitud bajo estudio.

Acerca del argumento que indica que no se causará confusión ya que los productos se comercializarán bajo la indicación de su origen empresarial ROTTIER, el análisis de los signos en pugna ha de realizarse de acuerdo a lo solicitado, sea SOLO UNO y los productos a




los cuales se asocia, y al marco de calificación registral aplicable, sea y los productos que distingue según su registro, no siendo atendibles situaciones de índole extra registral como lo es la posible forma en la que efectivamente se lleguen a comercializar los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado como marca, ya que un análisis de este tipo está totalmente fuera de las competencias asignadas a la Administración Pública en tanto acomete su función de otorgar los derechos de propiedad industrial sobre las marcas registradas por medio del Registro de la Propiedad Industrial.

Y sobre el argumento de la posibilidad de que una sola empresa monopolice el uso de todos los números al inscribirlos todos y para todas las clases y productos existentes, ha de indicar este Tribunal que en general, cualquier situación racional que hipotéticamente se lleve a un extremo deriva en conclusiones que exageran cualquier situación real de la vida cotidiana. Si bien, hipotéticamente una sola empresa podría efectuar el registro de todos los números expresados en letras, dicha situación está lejana a la realidad, ya que en primer lugar la cantidad de números es infinita, en segundo lugar los signos que se soliciten a registro pueden incluir uno o varios elementos que ya sean utilizados en una marca registrada siempre y

cuando ambas sean distinguibles la una de la otra ya sea en razón de las características propias de los signos contrapuestos o en razón de los productos o servicios a los cuales están asociadas, por lo tanto el razonamiento esgrimido en la apelación no tiene la virtud de abonar a favor de el registro solicitado.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Contestados los argumentos planteados por la empresa apelante, siendo que ninguno de ellos tiene la virtud de servir como llave de entrada al signo solicitado para su registro, considera este Tribunal que el presente asunto ha de analizarse de acuerdo a la confrontación de los signos inscrito y solicitado, para lo cual realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
	SOLO UNO
Productos	Productos
Clase 28: juguetes, a saber, juegos de cartas	Clase 28: juegos de mesa

El análisis de comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.”

Los productos distinguidos con la marca inscrita y los que pretende distinguir el signo solicitado pertenecen a la categoría de los juegos de mesa, por lo que están íntimamente relacionados en razón de su naturaleza, modo de empleo y finalidad lúdica.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato,**

Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así, tenemos que en ambos se repite la palabra UNO, la que se convierte en el centro de la aptitud distintiva de los signos en comparación, ya que en la marca inscrita dicha palabra destaca en el centro del diseño, mientras que en la solicitada la palabra SOLO cumple la función de adverbio de modo respecto del sustantivo de la oración, sea UNO, por lo tanto, se convierte en una frase en donde se caracteriza a la palabra UNO indicando que es único, siendo entonces esta palabra su elemento central.

Por lo tanto, a nivel gráfico se encuentra similitud en el tanto ambos signos utilizan en su construcción a la palabra UNO, no creando una mayor diferencia en su conjunto el aditamento SOLO incluido en la solicitada. A nivel fonético la similitud es aún mayor, ya que al ser pronunciados ambos signos destaca el sonido de la palabra UNO. Pero a nivel ideológico es en donde este Tribunal encuentra que existe la mayor similitud y que es capaz de confundir al consumidor promedio, ya que al utilizar ambos signos la palabra UNO creará en el consumidor la idea de que se tratan de productos relacionados, ya que SOLO UNO creará la idea de ser una especie o tipo especial del juego de cartas UNO.

Además, hay que tomar en consideración el hecho de que la marca inscrita presenta un alto grado de aptitud distintiva, ya que combina elementos denominativos con gráficos que la hacen muy particular.

“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance del a protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar.” **Lobato, op. cit., pág. 301.**

Entonces, la sencillez del signo presentado para registro, constituido solo por elementos denominativos, actúa en su contra para acceder al registro solicitado.

La similitud entre los signos, aunada a la ya apuntada cercanía de los productos, hace que el signo solicitado no pueda ser registrado en Costa Rica, por contravenir al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:


“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)” (subrayados nuestros).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo SOLO UNO no puede constituirse en una



marca registrada, por encontrarse inscrita la marca . Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Productos Seleccionados S.A. en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:35:34 horas del 23 de febrero de 2009, resolución que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009), 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 la empresa Productos Seleccionados S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:35:34 horas del 23 de febrero de 2009, resolución que en este acto se confirma. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. 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