

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0517-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “COMODISIMOS (DISEÑO)”

ESPUMAS PLASTICAS S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6305-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0107-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del treinta de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESPUMAS PLASTICAS S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de julio de 2012, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESPUMAS PLASTICAS S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial / fabril en carrera 42, No 85-117, Italgui Antioquía, Medellín, Colombia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COMOSIDIMOS (DISEÑO)”** :



En clase 20 Internacional, para proteger y distinguir: *“Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.”*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento noventa y siete, ciento noventa y ocho y ciento noventa y nueve, de los días once, doce y dieciséis de octubre del dos mil doce, y en razón de ello el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, apoderado especial de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A DE C.V.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COMODISIMOS”**, presentada por la empresa **ESPUMAS PLASTICAS S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando con lugar la oposición interpuesta por la empresa **COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A DE C.V.**, en contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“COMODISIMOS”**, presentada por la empresa **ESPUMAS PLASTICAS S.A.**, la cual se deniega.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, apoderada especial de la empresa **ESPUMAS PLASTICAS S.A.**, interpuso para el día 10 de junio de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.


QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cinco minutos con doce segundos del veintiocho de junio de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(*...*): *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...); y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.


Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

- **Marca de fábrica: “Comodity (Diseño)”:**  registro número **138557**, en clase **20** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **Unión Comercial de el Salvador S.A**, inscrita desde el 15 de mayo de 2003 con una vigencia al 15/03/2023. (v.f 62, 63)



- **Marca de fábrica: “Comodity (Diseño)”:**  **COMMODITY** registro número **176591**, en clase **20** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **Unión Comercial de el Salvador S.A**, inscrita desde el 18 de junio de 2008 con una vigencia al 18/06/2018.
(v.f 64, 65)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

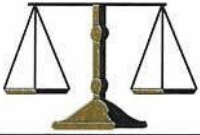
TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la oposición interpuesta por la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A DE C.V.**, en virtud de determinarse que el signo propuesto **“COMODISIMOS (Diseño)”** presentado por la empresa **ESPUMAS PLASTICAS S.A** es inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con respecto a las marcas inscritas **“Comodity (Diseño)”** propiedad de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A DE C.V.**, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, con lo cual se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **ESPUMAS PLASTICAS S.A**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que entre la marca **“COMODISIMO”** de su representada y los registros inscritos **“COMODITY (Diseño)”** y **“COMMODITY (Diseño)”**, no



existe ningún tipo de vínculo ideológico, ya que el término “Comodity” se encuentra en idioma inglés que significa mercancía, mientras que la marca solicitada está compuesta por el término en idioma español “Comodisimos”. Además los signos cuentan con una carga gráfica que los distingue ya que se encuentran compuestos por diseños diferentes y cada logo cuenta con una carga gráfica que permite su clara diferenciación y a nivel fonético el consumidor al leerlo y escucharlo de las marcas COMODISIMO y COMODITY no incurrirá en error de creer que se trata de términos iguales, siendo su diferencia notoria. Así mismo se incorpora para los citados efectos el Voto, N° 059-2008 (10:00 horas del 11 de febrero, 2008) respecto a las marcas ZEPOL y ZEIPICOL. Voto N° 172-2008 (11 horas del 18 de abril, 2008) sobre las marcas CLOROSOL y CLOROX. En conclusión es totalmente claro que no existe similitud gráfica, fonética o ideológica, por lo que solicita se revoque la resolución venida en alzada y se rechacen las pretensiones de la opositora con respecto al registro de la marca COMODISIMOS (DISEÑO), clase 20 y se conceda la inscripción de la misma.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante para este Órgano de Alzada, indicar que La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor 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 saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**COMODISIMOS**” y las marcas de fábrica

inscritas “**COMODITY y COMMODITY**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

A nivel visual el signo propuesto no contiene suficientes elementos diferenciadores dentro de su estructura gramatical que le proporcione al consumidor poder identificarlo de manera eficaz, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que entre los signos cotejados “COMODISIMOS” del signo propuesto y las marcas de fábrica inscritas “COMODITY y COMMODITY”, las diferencias gramaticales no son suficientes, la diferencia que radica en la letra “M” de la denominación COMMODITY, no le proporciona una diferencia sustancial que le permita al consumidor identificarlos de manera diferente.

Por otra parte, no podríamos obviar que entre los términos “COMODITY (comodidad)” inscrito y “COMODISIMO” del propuesto, arribamos a un mismo concepto, sea “COMODIDAD” lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente, el consumidor si podría relacionarlo como si fuese un producto de un mismo origen empresarial, siendo así inducido a error o confusión con los productos que comercializa la marca inscrita, máxime que ambos ejercería su actividad dentro de un mismo sector comercial.

A nivel auditivo, también se depende la particularidad de que pese a encontrarse en diferentes idiomas al pronunciarse los signos cotejados fonéticamente suenan relativamente similar, por lo que ello podría inducir a que el consumidor medio se encuentre en una situación de error y confusión con respecto al producto que comercializa la marca inscrita, propiedad de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A DE C.V.** (v.f 62 al 65).

Por otra parte, no podríamos obviar que los signos refieren a un mismo concepto “COMODIDAD”, y siendo que los signos cotejados pretenden desarrollar su actividad mercantil dentro de un mismo sector comercial, el consumidor medio, por ende ideológicamente los va a relacionar dentro de una misma gama de productos, lo cual puede producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que los productos pertenecen a una misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signo inscritos sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado de manera reiterada, existe identidad no solo en el signo propuesto, sino que además en el tipo de productos que protegen las marcas, sea, respecto de la clase 20 del nomenclátor internacional, por lo que se evidentemente que estos se encuentran dirigidos a un mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable, y en este sentido no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial.

Finalmente, respecto del Voto, N° 059-2008 (10:00 horas del 11 de febrero, 2008) con relación a las marcas ZEPOL y ZEIPICOL, y el Voto N° 172-2008 (11 horas del 18 de abril, 2008) sobre las marcas CLOROSOL y CLOROX, se hace de conocimiento del recurrente que las citadas referencias jurisprudenciales, en materia de marcas ello no definen por sí solo la inscripción de otros signos marcarios en el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto cada uno de ellos

debe ser sometido al proceso de calificación registral, a efectos de verificar todos aquellos elementos intrínsecos y extrínsecos que los componen, sea que son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable, y el hecho de que puedan existir signos similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, por lo que no son procedentes sus manifestaciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado **“COMODISIMO”**, en clase 20 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, apoderada especial de la empresa **ESPUMAS PLASTICAS S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando con lugar la oposición planteada por la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A DE C.V.**, y rechazando la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COMODISIMO”** en **clase 20** Internacional.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

apelación interpuesto por el Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, apoderada especial de la empresa **ESPUMAS PLASTICAS S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora