

RESOLUCION DE PREVENCIÓN

Expediente No. 2012-0532-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de servicios del signo “LATICA (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-2996)

Servicentro La Tica S.A., Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1180-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas con cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Analive Azofeifa Monge**, mayor, casada una vez, Abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0852-0664, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Servicentro La Tica S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:44:07 horas del 8 de mayo de 2012.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2012, la Licenciada Analive Azofeifa Monge, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca servicios **“LATICA (DISEÑO)”**, en la clase 35 internacional, para proteger y distinguir: *“gestión de negocios comerciales; administración comercial”*; y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 24 de abril de 2012, modifica su solicitud pidiendo la inscripción de dicha marca para proteger y distinguir *“servicio de gasolinera”*, en la clase indicada.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:44:07 horas del 8 de mayo de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada,

conforme lo establecen los artículos 8 incisos a) y b) y 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de servicios “**CATTICA**”, y por existir similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen servicios idénticos y relacionados en la misma clase 35 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 14 de mayo de 2012, la Licenciada Analive Azofeifa Monge, en representación de la empresa **Servicentro La Tica S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. 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 la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**CATTICA**”, bajo el acta de registro número 176419, desde el 17 de junio de 2008 y hasta el 06 de octubre de 2016, para proteger y distinguir: “*publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”, en Clase 35 de la nomenclatura

internacional, propiedad de de la empresa CAFETALERA DE TIERRAS TICAS S.A. (Ver folios 17 y 18).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA Y FONÉTICA. Nuestro sistema es conocido como atributivo (ver Voto No. 36-2006, dictado por este Tribunal), donde no solamente se realiza una verificación laxa de carácter intrínseco de los signos solicitados, de manera que se judicialice la verificación y viabilidad jurídica de los signos solicitados frente a los derechos marcarios de los terceros, sean estos, inscritos, en uso, o de carácter notorio. De modo que, nuestro sistema atributivo si bien se decanta en primera instancia por la protección del uso efectivo de un signo en el mercado por encima de la solicitud pura y simple; lo cierto es que participa del sistema de seguridad jurídica preventiva del que forman parte el resto de los Registros que conforman el Registro Nacional; es decir, que ante la exigencia de una verificación tanto intrínseca como extrínseca (derechos de terceros) de los signos solicitados, se inscribirán solo aquellos signos que no violen los parámetros o criterios técnicos, y para que una marca u otro signo distintivo no viole principios protegidos de forma supra individual (por encima de los intereses individuales de los productores), sea el interés del consumidor (marcas atributivas, engañosas o descriptivas, etc.), valores como la moral; y la protección de símbolos propios de la identificación del estado; y por otro lado los intereses de los otros signos que siendo de terceros son protegidos por estar inscritos, por estar en uso o porque su uso llegó a niveles de notoriedad tal, que no requiere de procedimientos formales publicitarios para obtener la protección del Estado; evitando la judicialización del sistema, esto es dejando para la decisión de un Juez jurisdiccional, un eventual conflicto entre productores ante signos similares o idénticos.

Es así, que si el calificador determina una violación tanto intrínseca como por derechos de terceros, debe por principio de legalidad conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos indicarlo, no siendo procedente la publicación del edicto; debe entenderse que el edicto debe publicarse a la espera o no de una oposición de los interesados como forma de validar la solicitud de un signo, no es propio de nuestro sistema preventivo, sino de otros sistemas de mera calificación intrínseca.

Si bien es cierto, el Juez debe valorar las condiciones del sector pertinente donde se hará eficaz el uso del signo solicitado, lo que podrá excepcionar en algunas ocasiones las reglas del cotejo marcario, no quiere decir que tal parámetro de excepción sea aplicable a signos que estén relacionados –como en este caso– a los mismos servicios y con un grado de similitud gráfica y fonética, a una sola letra de la identidad, lo cual a todas luces, no permite margen alguno de interpretación que haga pensar que la confusión al consumidor sea tan evidente como la cercanía de similitud de los signos cotejados.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de servicios “**CATTICA**”, a nombre de la empresa CAFETALERA DE TIERRAS TICAS S.A., y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 35, servicios idénticos y relacionados con los que protege la marca inscrita. Con respecto a la solicitud de cambio en los servicios a los que inicialmente solicitó la aquí apelante, el Registro consideró de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y asimismo la Circular No. DRPI-004-2007, dictada por dicho Registro, que al analizar la solicitud de la marca, se puede determinar que el cambio a “*servicios de gasolinera*”, es un cambio esencial en las particularidades de la marca originalmente planteada. Concluye que entre los signos marcarios cotejados existen más similitudes que diferencias, lo que puede provocar en el consumidor medio una falsa creencia vía asociación mental, de que los servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial.; y en vista de la potencial problemática práctica y jurídica expuesta, debido a la innegable conexión gráfica y fonética existente entre los

signos cotejados, es que autorizar el registro del presente signo marcario traería como resultado un inevitable surgimiento de riesgo de confusión tanto a nivel empresarial como de servicios, lo cual transgrediría nuestra normativa marcaria, sea la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en sus artículos 8 incisos a) y b), 25, y el artículo 24 de su Reglamento.

Po su parte, analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, al señalar que: *“(...) es (sic) el caso de la marca “LATICA”, los (sic) que deseamos proteger el (sic) única y exclusivamente “Servicio de Gasolinerra”, y en el caso de “CATTICA”, señala que desea “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, por lo que se nota que tomaron “toda” la categoría 35 (...), no hace la aclaración del giro real que desea desarrollar ó ya desarrolla; y que si bien es cierto en la ley no se prohíbe solicitar al registro toda la clase, y aún más de forma “tan general”, excluyendo de manera monopólica a todo aquel que le interese sólo un pequeño nicho de mercado, es evidente tratándose de la sociedad dueña de las 5 marcas en las diferentes categorías Cafetalera de Tierras Ticas Sociedad Anónima, que su giro está relacionado con café y no con gasolineras como sí es la prioridad y el único giro de mi representada. (...) Es evidente la característica diferenciadora de la marca de mi representada con la que ya se encuentra inscrita. No habría por lo tanto ningún perjuicio para el consumidor al tratarse no solamente de servicios totalmente diferentes y además el signo en apariencia es totalmente diferente y fácil de percibir la diferencia. (...)”*, las mismas no son compartidas por este Tribunal, ratificando el criterio del Órgano a quo, de que la modificación en la lista de servicios, se trata de una ampliación de ésta, situación que se encuentra prohibida por el artículo 11 de nuestra Ley de Marcas, de repetida cita. Asimismo, debe señalar este Tribunal que los “servicios de gasolinera”, se encuentran clasificados dentro de la clase 37, según la Décima edición de la Clasificación Internacional de Niza; razón por la cual, además, también se considera una modificación en el modo de ampliación de la lista de servicios original.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos, productos o servicios puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**LATICA (DISEÑO)**”, guarda semejanza gráfica y fonética, con la inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, “**LATICA**” vs “**CATTICA**”, diferenciándose una de la otra únicamente por las letras “**L**” y “**C**” iniciales, así como la “**T**” de más en la inscrita, diferencia que no es capaz de aportar distintividad a las marcas enfrentadas. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación de las marcas que nos ocupan, son muy similares.

Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios que uno y otro

protejan y distingan sean iguales o relacionados, como sucede en el caso que nos ocupa. En cuanto a este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los servicios, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita, valga decir en la misma clase de la nomenclatura internacional, existe una evidente identidad y relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los servicios de una con los de la otra, esto en virtud de considerar que la modificación en la lista de servicios hecha por la aquí apelante no resulta válida, según se dijo supra.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “(...) *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediano de los productos o servicios que consume. (...)*”. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Analive Azofeifa Monge**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Servicentro La Tica S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:44:07 horas del 8 de mayo de 2012, la cual se confirma.

CUARTO. 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 la Licenciada **Analive Azofeifa Monge**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Servicentro La Tica S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:44:07 horas del 8 de mayo de 2012, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.