

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0800-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica “POINT BREAK”

PUNTO ROJO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1628-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 123-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas y veinte minutos del nueve de febrero de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-dos mil quinientos veintiséis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas, dos minutos y treinta y cuatro segundos del once de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil siete, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representación de EBEL INTERNATIONAL LIMITED, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**POINT BREAK**”, para proteger y distinguir colonia, perfume, loción de baño, desorante, loción perfumada, talco, jabón, loción para después de afeitarse y gel de baño, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día trece

de setiembre de dos mil siete, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, dos minutos y treinta y cuatro segundos del once de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa PUNTO ROJO, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “**POINT BREAK**” **DISEÑO** presentada por a empresa EBEL INTERNATIONAL LIMITED, la cual se acogió.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha tres de setiembre del dos mil ocho, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela interpuso recurso de apelación y ante este Tribunal mediante escrito presentado el diez de diciembre del dos mil ocho, presenta los agravios de su representada.

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

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad PUNTO ROJO, S.A., se encuentra inscrito el signo distintivo “**PUNTO BLANCO**”, bajo el acta de

registro número 97363, desde el 19 de setiembre de 1996 y hasta el 19 de setiembre de 2016, para proteger jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje, coloretos, talcos, lápices labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello, en Clase 3 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 36 al 37).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad PUNTO ROJO LIMITADA, se encuentra inscrito el signo distintivo **“PUNTO ROJO” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 22109, desde el 10 de noviembre de 1959 y hasta el 10 de noviembre de 2009, para proteger jabón en polvo, en Clase 3 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 38 al 39).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad PUNTO ROJO, S.A., se encuentra inscrito el signo distintivo **“PUNTO BLANCO” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 121363, desde el 3 de agosto de 2000 y hasta el 3 de agosto de 2010, para proteger jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y detergentes líquidos, en Clase 3 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 40 al 41).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la

oposición interpuesta por el representante de Punto Rojo, S.A. contra la solicitud de registro de la marca “POINT BREAK” (DISEÑO) por considerar que dicha marca no posee similitud con las inscritas de la opositora PUNTO BLANCO, PUNTO ROJO (DISEÑO) y PUNTO BLANCO presentando más diferencia que semejanzas entre las mismas, que el hecho de que la marca solicitada contenga la palabra POINT no la hace semejante a las inscritas ni genera riesgo de confusión en el público consumidor, además, señaló que en cuanto a lo dilución marcario no existe norma que la regule directamente y la oponente no presentó prueba para demostrar lo alegado.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, el apelante argumentó no compartir el criterio del Registro en relación a que no existe una norma que regule la dilución marcario que las marcas deben ser protegidas de intentos de terceros de apropiarse de términos que siendo idénticos o similares, desvíe el flujo de consumidores a favor de aquel que no se ha esforzado en colocar sus productos en el mercado. Aprecia que la marca solicitada es copia de la de su representada y pretende confundir al público consumidor por el tipo de productos que a va a distinguir y sobre el diseño, estima, que resulta irrelevante por cuanto el público consumidor no se detiene a examinarlo pues centra su atención en lo denominativo.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL COTEJO MARCARIO. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes desde una óptica gráfica, fonética o conceptual, haciendo así surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico, lo que genera que se practique el cotejo marcario. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, el cual, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y

diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor. En referencia a este examen, se señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...)” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).

QUINTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**POINT BREAK**” escrita en letras estilizadas y las inscrita de la opositora **PUNTO BLANCO, PUNTO ROJO (diseño)** y **PUNTO BLANCO (diseño)**, como marcas denominativa la primera y mixtas las siguientes, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presenta las similitudes alegadas, siendo esto motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante. Se considera tal diferenciación entre las marcas, ya que la marca solicitada está en idioma inglés, lo que gráfica y fonéticamente la distingue de las inscritas; desde el punto de vista conceptual, aún cuando las marcas cotejadas comparten un mismo término como resultado de la traducción de la palabra “point”, la marca solicitada se acompaña de otro calificativo “break”, que la hace distintiva conceptualmente de las inscritas. Aunque están en la misma clase, al proteger productos similares, el consumidor medio no se va a confundir, ya que pensará y verá la marca en su conjunto y no en la división y traducción de sus términos.

Consecuentemente, al establecerse que los signos tanto en sus elementos gráficos, fonéticos como ideológicos son diferentes conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos.

En relación a los agravios señalados por la parte recurrente, considera este Tribunal que en este caso, no son de recibo, en relación a lo considerado por el Registro en relación a la dilución marcaria, no puede interpretarse como el Registro y la normativa marcaria están dejando desprotegidos a los titulares de marcas inscritas, precisamente el procedimiento de oposición, dado que el titular de una marca inscrita es el que se opone a una solicitud, es una manifestación del titular por defender su derecho contra el registro de una marca similar susceptible de crear confusión, basado precisamente en el derecho que le confiere el registro de una marca según el artículo 25 de la Ley, es decir, que el registro de una marca otorga a su titular un derecho de exclusiva en su uso, igualmente, el artículo 1 de dicha Ley establece con claridad que “... *tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos,...*”

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad PUNTO ROJO, S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos y treinta y cuatro segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad PUNTO ROJO, S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos y treinta y cuatro segundos del once de agosto de dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.

DESCRIPTOR



Oposición a la Inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00:42.38