

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0713- TRA-PI

Solicitud de inscripción Señal de Propaganda “GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI”

Juan Ignacio Piza Pozuelo, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3160-2008)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1233-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Juan Ignacio Piza Pozuelo, mayor, empresario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete doscientos veintisiete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuatro segundos del siete de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de abril de dos mil ocho, por el señor Alexis Gamboa Masís, mayor, casado, músico titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos veintiuno novecientos quince, solicita la inscripción de la marca de servicios “**GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI**”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el señor Juan Ignacio Piza Pozuelo, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas cuatro segundos del siete de mayo de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición



formulada, declarando *“sin lugar la oposición interpuesta por el señor Juan Ignacio Piza Pozuelo, contra la solicitud de inscripción de la marca **“GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI”** la cual se acoge.”, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.*

TERCERO. Que el señor ***Juan Ignacio Piza Pozuelo.*** presenta recurso de apelación visible a folios 50 a 53 del expediente, manifestando que el hecho de que el órgano decisor considere subjetivamente que una marca inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial es un signo débil no quiere decir que dicha marca pierda su derecho de ser protegida y sus efectos legales por tal consideración, pues tal manera de interpretar la norma causaría el derrumbe del sistema de protección a la Propiedad Intelectual en general.

CUARTO. 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 provoquen 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 el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

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

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente nombre comercial a favor de **JUAN IGNACIO PIZA POZUELO** (Ver folios 65 al 66 del expediente administrativo, venido en alzada)

1) LA BANDA bajo el registro número 56581, para proteger en clase 49 del Nomenclátor internacional un grupo musical.

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

TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por el señor **JUAN IGNACIO PIZA POZUELO**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI”** en clase 41 del Nomenclátor Internacional, presentado por el señor **ALEXIS GAMBOA MASÍS**, por haber considerado que gráficamente el nombre comercial inscrito está compuesto por los términos **“LA BANDA”**, mismos que están incluidos dentro de la marca solicitada, y que en este caso se acompaña de otro término genérico **“MUSICAL”** y de los términos **“CHIQUI CHIQUI”** considerando que estos últimos son los que realmente le dan la distintividad a la marca solicitada, que tanto **“GRUPO MUSICAL”** como **“BANDA”** en relación a los servicios de grupo musical, son términos genéricos que describen los servicios que se prestarán con la marca en cuestión y que no le otorgan ninguna distintividad a la marca solicitada, y que son términos considerados no susceptibles de apropiación registral. Que el nombre comercial inscrito **“LA BANDA”**, es un signo débil, sin fuerza marcaria ni exclusividad, para ser utilizado como parte integral de una marca que protege servicios de bandas o grupos musicales. Por tanto, consideró el Registro al realizar el cotejo entre la marca solicitada **“GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI”**, en clase 41 del Nomenclátor Internacional y la marca inscrita propiedad del oponente *“...Por lo anterior, puede determinarse que la marca solicitada es realmente **CHIQUI CHIQUI**, que en todo caso no tiene ninguna relación con el término **“LA BANDA**, por lo que fonéticamente tampoco existe relación alguna entre ellas. Igual sucede ideológicamente hablando. Se trata de términos totalmente distintos entre sí, sin ninguna relación y se considera que la marca **CHIQUI CHIQUI**, contiene los suficientes elementos de distintividad necesarios para constituirse en un derecho marcario, sin causar indefensión a terceros”*

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“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.*
- 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.*

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, 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 innecesario, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular

de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasce definen así:

*“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la*



*tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada **“GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI ”** que es una marca **denominativa**, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 65 al 66), la marca **“LA BANDA ”**, teniendo en cuenta que, conforme a la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de esta marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son denominativos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:



MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
LA BANDA	GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI

En la resolución recurrida, el Registro apunta que gráficamente el nombre comercial inscrito está compuesto por los términos **“LA BANDA”**, mismos que están incluidos dentro de la marca solicitada, y que en este caso se acompaña de otro término genérico **“MUSICAL”** y de los términos **“CHIQUI CHIQUI”** considerando que estos últimos son los que realmente le dan la distintividad a la marca solicitada, que tanto **“GRUPO MUSICAL”** como **“BANDA”** en relación a los servicios de grupo musical, son términos genéricos que describen los servicios que se prestaran con la marca en cuestión y que no le otorgan ninguna distintividad a la marca solicitada, y que son términos considerados no susceptibles de apropiación registral

No comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente lleva razón el oponente al manifestar que él es el titular del nombre comercial **“LA BANDA y que la marca solicitada “GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI”**, es para proteger servicios de grupo musical para efectuar presentaciones en vivo, hacer grabaciones en CD, Cassettes, videos musicales y toda clase de actividades profesionales en el campo de la música, lo cual deja entrever que se requiere registrar la marca para proteger una actividad que constituye competencia de la actividad protegida por el nombre comercial que ya tiene registrado, al tratarse del mismo tipo de actividad sea un grupo musical, que además existe evidente similitud fonética, pues el término **“LA BANDA”** es el término central y principal, que el consumidor no va a memorizar el término **“GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI”**, sino que el concepto que va a retener es únicamente **“LA BANDA”**, por lo tanto existe similitud fonética. Además que

tiene similitud ideológica y conceptual, las palabras **“LA BANDA”** tiene relación precisamente con Bandas Musicales, así que la marca que se pretende registrar se relaciona conceptual e ideológicamente con el nombre de su propiedad.

Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca **“GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI”** solicitada y la marca **“LA BANDA ”** inscrita, es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal no comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica e ideológica entre la marca de servicios solicitada **“GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQUI CHIQUI** y la inscrita **“LA BANDA”**. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el por el señor **JUAN IGNACIO PIZA POZUELO**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de

servicios “**GRUPO MUSICAL LA BANDA CHIQI CHIQI**” en clase 41 del Nomenclátor Internacional y revocar la resolución recurrida venida en alzada.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor **JUAN IGNACIO PIZA POZUELO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuatro segundos del siete de mayo de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca. 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

MSc Guadalupe Ortiz Mora.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.