

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-270-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca de fábrica “SPRIO” DISEÑO

Jafer Limited, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 3664-04)

VOTO N° 125-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de junio de dos mil seis.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve- setecientos diecisiete, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa JAVER LIMITED, con domicilio en Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton, HM12, Bermuda, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta segundos del catorce de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, la empresa Jafer Limited, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “SPRIO” DISEÑO, para proteger y distinguir perfumería en general, fragancias, aguas de tocador, aguas de colonia, loción para después de afeitarse; cosméticos en general; maquillaje en general y en especial, sombras para ojos, lápiz de labio, delineador, rubor y alargador de pestañas; lociones cosméticas para el cuerpo, pies, manos y cara; cremas para las manos, pies, cara y cuerpo; jabones de tocador para la piel; aceites esenciales; sales para el baño; desodorantes para el cuerpo; talcos; esmaltes y barnices para las uñas; champúes; reacondicionadores para el cabello; sprays; mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello; lociones para el cabello; cremas, lociones, gels y preparaciones

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares; cremas cosméticas y reductoras para la cara, ojos, manos, brazos, cuerpo, pies; preparaciones cosméticas para el adelgazamiento; cremas, bálsamos, ges y lociones cosméticas para la cara en general, tales como hidratantes, humectantes, astringentes, desmaquilladoras, exfoliantes, limpiadoras, tonificantes, antiarrugas; mascarillas cosméticas, en Clase 03 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta segundos del día catorce de abril de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca ESPRIT, en clase 03 internacional

TERCERO: Que contra la citada resolución, el representante de la empresa Jafer Limited, en fecha seis de mayo de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que las marcas Sprio diseño y Esprit coexisten pacíficamente en múltiples países que forman parte del Convenio de París, concluyendo que eso demuestra que ambos signos son distintivos entre sí; que las marcas no son confundibles, ya que del análisis en conjunto considera que no existe confusión gráfica, fonética ni ideológica, ya que presentan diferencias sustanciales, comparten letras pero la composición de las mismas es muy diferente y que según la jurisprudencia nacional la prohibición no es inequívoca; de forma que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin crear confusión entre los consumidores.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Guadalupe Ortiz Mora; y,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: 1.- Que el señor Carlos Corrales Azuola, de calidades indicadas, es apoderado especial de la sociedad JAVER LIMITED (folio 74). 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas: SPREE, en clase 03 Nomenclatura Internacional, propiedad de Colgate Palmolive Company, inscrita según acta No 43230 desde el 12 de noviembre de 1971 vigente hasta el 12 de noviembre de 2006 (folio 61), ESPRIT, en clase 3, propiedad de Esprit Internacional, inscrita según acta No 108222 desde el 2 de julio de 1998 vigente hasta el 2 de julio de 2008 (folio 72); SPRIO diseño, en clase 3, propiedad de Jafer Limited, inscrita según acta No 154481 desde el 14 de octubre de 2005 hasta el 14 de octubre de 2015 (folio 87).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: Sobre la resolución apelada: El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “ESPRIT”, propiedad de Esprit International, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “SPRIO” DISEÑO, en clase 3 internacional, por considerar que resultan similares.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente aduce como agravios, que no existe similitud gráfica ni fonética entre las marcas Sprio diseño solicitada y la inscrita Esprit, sosteniendo que no puede haber una discriminación de criterio cuando el Registro inscribió Sprio diseño en clase 3, bajo el registro número 154481 de 14 de octubre de 2005, y no consideró que fuera similar con la marca Esprit, ni Esprit internacional interpuso oposición, por lo que considera que la marca Sprio no es confundible con la marca Esprit. Que la marca Sprio diseño y Esprit coexisten en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

distintas jurisdicciones que forman parte del Convenio de París y señala que los signos coexisten registralmente en Ecuador, México y España. Asimismo, aduce la apelante, que del análisis en conjunto de ambas marcas, se presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, ya que presentan elementos suficientemente distintivos entre sí, concluyendo, que no resulta inequívoco, que ambas marcas presenten riesgo de confusión por similitud; que la marca solicitada sea rechazada cuando coexisten dos marcas aún más similares tales como Spree y Esprit; o que este prohibida cuando en el Derecho comparado y otras jurisdicciones coexisten registralmente las marcas Sprio y Esprit; y que no resulta inequívoco la prohibición de la inscripción de la marca Sprio y diseño especial, por el contrario resultaría aconsejable continuar con los procedimientos y emitir el edito para su publicación.

CUARTO. *Análisis conceptual.* Inicialmente, merece precisar que de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. El derecho exclusivo del titular de una marca registrada le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en 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 y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Aduce el representante de la gestionante, que entre la marca de comercio solicitada “SPRIO”DISEÑO y la ya inscrita “ESPRIT”, existe una distinción tanto gráfica como fonética e ideológica, que la marca de su representada es una marca mixta y la registrada es una denominativa, que gráficamente no existe confusión, pues aunque

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

comparten letras, la composición de las mismas es muy diferente y presentan discrepancias en su pronunciación.

Analizados en forma global y conjunta ambos signos marcas, puede precisarse que el signo “SPRIO” DISEÑO que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se de una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas (cosméticos y perfumería entre otros), pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea, que por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de producto, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común.

Asimismo, el hecho de que en nuestro idioma las raíces de ambos términos sean fonéticamente similares, ya que comúnmente la letra “S” se pronuncia como “ES”, y que unida a sus leves terminaciones “o” y “t”, aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con la marca ya registrada y los de la marca que se solicita registrar. Adviértase además, que ambos signos marcas presentan identidad en su parte central “SPRI”, siendo su diferencia las letras “O” y “T”, que como bien lo apunta el apelante no son objeto de comparación, sin embargo, ambas marcas presentan una pronunciación muy similar, y el diseño como parte integral del signo que se pretende registrar, no imprime un alto grado de diferencia entre ambos distintivos, por lo que a la postre se suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “SPRIO” DISEÑO, característica que resulta esencial para la registrabilidad de una marca comercial.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala la necesidad de que el “*...el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas.* (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro” . (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, pág. 109).

Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado.

Dentro de la citada Ley de Marcas, se incluye como prohibiciones referentes al registro de un signo marcario, aquellas dirigidas a evitar la confusión y resguardar los derechos conferidos al titular por el registro de la marca o derechos de terceros. Al efecto, el artículo 8º de la ley de cita, señala:

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

y su inciso a) establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irregistrabilidad al indicar:

“...a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.”

Dicho numeral en relación con el 25 del referido cuerpo legal, sustentan la razón del derecho exclusivo de uso sobre la marca que la ley otorga al titular de un signo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

marcario y, el inciso a) del artículo 8º citado, prevé con claridad que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos, a saber, que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado, evitándose así, la confusión en el consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario.

Merece destacar, que dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los signos confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) o la similitud entre ellos.

No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que resulta indispensable en el signo y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, o sea, de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión, o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas y en el mismo sentido, véase Otamendi, Jorge "Derecho de Marcas". 3ª. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág.26).

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el a quo en denegar la solicitud de registro presentada por el representante de la empresa Jafer Limited, de la marca de comercio “SPRIO” Diseño, en clase tres Internacional.

QUINTO. Por otra parte, el recurrente en su escrito de apersonamiento ante este Tribunal, (folios 78 a 95) además de reiterar los agravios expuestos en su memorial de apelación, adujo que la marca Sprio diseño debería ser inscrita, en razón de que con anterioridad se inscribió a nombre de su representada, la marca Sprio diseño en clase 3 sin ningún inconveniente por parte del Registro ni de Esprit International.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Al respecto, este Tribunal es del criterio, que tal alegación no resulta de recibo toda vez que, si el Registro para inscribir esa marca omitió la observación de elementos sustanciales, ese hecho no debe considerarse vinculante para la resolución del presente caso, pues resultan expediente diferentes, tramitados en momentos distintos.

SEXTO. Por otra parte, argumenta la sociedad apelante que los signos Sprio y Esprit coexisten registralmente en Ecuador, México, España y que otras Oficinas de Marcas son del criterio que ambas son distintivas entre sí. Sobre ese particular, es dable indicar que tal argumentación tampoco puede acogerse, pues la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, el registro o no de una marca es una facultad que ostenta cada Estado y depende de las circunstancias atinentes a cada Registro (Véase el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995).

SETIMO. Lo que debe resolverse. Al determinar esta instancia que efectivamente la marca de comercio “SPRIO” DISEÑO solicitada, resulta similar a la inscrita “ESPRIT”, contraviniendo con ello el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo establece el Registro a quo, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa JAFER LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta segundos del catorce de abril de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 Carlos Corrales Azuola, en su condición de Apoderado Especial de la empresa “Jafer Limited”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta segundos del catorce de abril de dos mil cinco, la cual en este acto 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca