

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0627-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo GODCILA

Toho Co. Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8037-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1283-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Toho Co. Ltd., organizada y existente conforme a las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:08:46 horas del 31 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de junio de 2007, el Empresario Elliot Campos Ballard, titular de la cédula de identidad número 9-088-025, en su condición de Presidente y representando a la empresa Pizzas Caccio S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-74270, solicita se inscriba como marca de comercio el signo **GODCILA** en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir cerveza michelada (limón-hielo-sal), de color verde con sirope verde en una jarra Olaffo (marca registrada).

SEGUNDO. A dicha solicitud se opuso la empresa Toho Co. Ltd., en fecha 18 de abril de 2008.

TERCERO. Que a las 08:08:46 horas del 31 de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CIARTO. Que en fecha 15 de abril de 2009, la representación de la empresa opositora planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 causen 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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de Toho Co. Ltd. las marcas:

- 1- **GODZILLA**, registro N° 109900, vigente hasta el 11 de noviembre de 2018, en clase 25 para distinguir vestidos, calzado, sombrerería e incluyendo ropa para ejercicios, leotardos, mallas, media malla, sombreros, trajes de calentamiento, calentadores de piernas, trajes de buceo, trajes para correr, pantalones de sudadera, camisas de sudadera, pantalones cortos de sudadera, pantalones cortos de gimnasia, camisas y sacos deportivos, disfraces, ropa para estar en la casa, camisetas de manga corta y larga, camisas tejidas, chalecos, batas, pijamas, camisas de dormir, batas de dormir, delantales, blusas de tubo, traje entero o



enterizo, enterizo de malla, ropa para dormir, capas para la lluvia, ropa para la lluvia, pantuflas, zapatos deportivos, zapatos de lona, botas y sandalias, gorras, incluyendo gorras de béisbol, para pintores y ciclistas, bufandas, corbatas, corbatines, vestidos de baño, pantalones para nadar, trajes de baño, bandas para la cabeza y las muñecas, medias largas y medias cortas, pantalones, pantalones de vestir, pantalones cortos, camisas, blusas, camisas para polo, camisas tejidas, camisas para golf, trajes para jugar, baberos, viseras, chaquetas, abrigos, chaquetas de piel o camisas largas de lana con capucha, chaquetas contra el viento, suéteres, calzones, calzoncillos, calzoncillos de pierna (bóxers), camisetas, trajes para la práctica de defensa personal (folios 52 y 53).

- 2- **GODZILLA**, registro N° 109906, vigente hasta el 11 de noviembre de 2018, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos), extintores e incluyendo películas cinematográficas y de cine, cintas pregrabadas de audio y video, discos de cintas en cajitas (cassettes) con características de entretenimiento, programas de video, electrónicos y de computadora, juegos de video y de computadora en locial (software), cartuchos y discos conteniendo juegos de video y computadora, máquinas de video juegos, máquinas de salida de juegos de video y de computadora, grabaciones músico-sonoras fonográficas, cintas en blanco, cintas en cajita (cassettes) y de discos de audio y de video, programas de computadora grabados en discos, cartuchos y cintas, radios y radio relojes AM/FM, radio de hebilla de faja, radio AM/FM con grabadora de cintas en cajita (cassette), auriculares de cabeza, micrófonos, sintetizador de voz, cabezas parlantes de esculturas o caracteres que contestan, cascos parlantes con realzadores de voz en la hebilla de la faja, anteojos protectores, anteojos, anteojos de sol y estuches para los mismos, CD-Rom, aparatos e instrumentos electrónicos de multimedia y

de telecomunicaciones, computadoras, programas de sistemas de operación de computadoras, programas de computadora pregrabados en discos, cartuchos y cintas, programas de computadora de multimedia interactiva para negocios, educación y entretenimiento, equipos de audio y de video, equipo de cámaras, teléfonos, televisores y de llamado por medio de silbado (folios 54 y 55).

- 3- **GODZILLA**, registro N° 109907, vigente hasta el 11 de noviembre de 2018, en clase 16 para distinguir Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés incluyendo libretas de direcciones, álbumes de fotos y de estampillas, bolsas de papel, banderas o insignias de papel, libros de tiras cómicas, de colorear y libros educativos de cuadro para niños, marcadores de libros, calendarios, tarjetas de intercambio, tarjetas de saludos, de apuntes y en blanco, tiras cómicas, estuches para plumas o bolígrafos y para lápices, tizas, cobertores para libros, crayolas, calcomanías, conjuntos (sets) y organizadores para escritorios, papel higiénico y papel facial, servilletas de papel, tapetes de papel, portadores de plumas o bolígrafos y de lápices, sellos de hule, plumas o bolígrafos y lápices borradores, marcadores, libretas para apuntes, equipos de pintar de artes y manualidades, papel membreteado, tarjetas postales, cuadros y pancartas, papel para envolver, bloques de papel para escribir y hacer apuntes, libros de tesis, portafolios, encuadernadores, juego de implementos para estudiar, libros de traspasos, tablas para garabatear, papel de construcción, tablas de abecedarios, bloques de memorándum, bloques para hacer garabatos, bloque para dibujar, hojas de control, conjuntos de sellos con rollos, pizarras para escribir, decoraciones de papel para queques, pizarrones de corcho para recados, bloques de papel para escribir, papel y sobres, libros, revistas, fotografías, calcomanías acolchadas vendidas con o sin álbumes, juegos de implementos para pintar por número, material plástico y plasticina para moldear y

compuestos para ser usados por niños, implementos para colorear pancartas, sombreros de papel para fiestas, arenas para artes, rótulos de papel auto adheribles pre-pintados, álbumes para colecciones de rótulos de papel auto-adheribles pre-pintados, libros de juegos para fiestas, pizarras de tiza, tablas magnéticas, tapas para lápices, tazas de papel, platos de papel, manteles de papel, invitaciones, etiquetas para nombres, rótulos para puertas y jardines hechos de papel, confeti, bolsitas para confites, bolsas para regalos, bolsas para inflar hechas de celofán o de papel, envoltorios para regalos, recortes de papel, cajas de alimentos para fiestas, centros de mesa hechos de papel, guirnaldas de papel, juegos de ciudades de demolición hechas de papel de construcción, tatuajes de papel y de calcomanías, bolsas de papel para almuerzos (folios 54 y 55).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, al tener por no probada la notoriedad y en aplicación del principio de especialidad acogió la inscripción solicitada.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de sustanciación de la audiencia conferida por este Tribunal que no se puede poner en tela de duda la divulgación de una marca como GODZILA, ya que su personaje ha sido llevado incluso al cine, por lo que se deben analizar bajo ésta óptica la prueba presentada, que el público al ver la marca lo asociará con el personaje aprovechándose así de las marcas inscritas, que los antecedentes administrativos han impedido registros en situación similar, que los productos son de la misma naturaleza, y que el consumidor se va a ver confundido acerca del origen empresarial de éstos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NOTORIEDAD DE LAS MARCAS INSCRITAS. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Inicia este Tribunal el presente análisis indicando que, sobre el alegato de notoriedad de las marcas inscritas esgrimido por el apelante, es reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008; por lo tanto, al no existir dentro del expediente prueba alguna en cuanto al referido alegato, éste no puede ser atendido. En el presente asunto, a pesar de que la representación de la empresa oponente-apelante insiste en que ha presentado pruebas al expediente referidas a la notoriedad de los signos, ésta no se encuentra agregada, y si bien es un hecho público y notorio el conocimiento general que del personaje Godzila (monstruo gigante del imaginario japonés) tiene el común de la gente, esto no puede ser tomado en cuenta para analizar la notoriedad que pueda tener o no la marca GODZILLA referida a la identificación de productos de las clases 25, 9 y 16 de la nomenclatura internacional.

Entonces, el presente asunto se circunscribirá al cotejo entre las marcas inscritas y el signo que se solicita.

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- 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.”*

Tenemos que, a pesar de la identidad entre los signos, los productos a distinguir son totalmente disímiles, contrario a lo esgrimido por el apelante quien los considera de similar naturaleza.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”
(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

La especificidad utilizada para describir el producto a proteger por la empresa solicitante, sea una bebida alcohólica de la cual se describen incluso características como los ingredientes y su color, impedirá que el consumidor común se vaya a ver confundido acerca del origen empresarial. La disparidad entre los productos impedirá la posible asociación del origen empresarial entre quien comercializa la bebida distinguida con el signo GODCILA y quien comercializa vestuario, calzado, sombrerería, etc., de la clase 25, aparatos electrónicos de diversos tipos de la clase 9 o papel, productos de papel, artículos de oficina, etc., de la clase 16 bajo la marca GODZILLA.

Y si bien es evidente que el consumidor va a asociar a la bebida distinguida como GODCILA con el personaje japonés, es la misma asociación que realiza el consumidor cuando ve la marca GODZILLA distinguiendo productos de las clases 25, 9 y 16. El registro de las marcas está regido por el principio de especialidad, estatuido en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento antes transcrito:

“Para que se produzca el riesgo de confusión entre dos marcas y, por tanto, sean aplicables las prohibiciones relativas de registro es preciso que no sólo los signos

sean idénticos o semejantes, sino que los productos y servicios que una y otra marca distinguen sean también idénticos o semejantes.

Al abordar la semejanza entre dos marcas es imprescindible tener en cuenta el principio de especialidad. El principio de especialidad permite la convivencia de signos idénticos o similares en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales si los productos o servicios a los que se refieren dichos signos son lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial ...” (Lobato, op. cit., pág. 282).

Los registros previos de la empresa Toho Co. Ltd. tan sólo le otorgan derechos sobre el uso del nombre GODZILLA para distinguir productos según los registros que posee en Costa Rica, pero no impide que, ante la inexistencia de riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor acerca de los productos o el origen empresarial de éstos, se registren otros signos que rememoren al monstruo antes descrito, puesto que precisamente lo que hace Pizzas Caccio S.A. es utilizar como referente al personaje pero no a las marcas inscritas, por lo tanto no se puede hablar de afectación o dilución para éstas, y tampoco la empresa apelante ha demostrado tener mayores derechos sobre el nombre GODZILLA más allá del registro de tres marcas para productos que no tienen nada que ver con una bebida alcohólica consistente en una cerveza michelada de color verde.

Y sobre la jurisprudencia y doctrina aportada por el apelante, toda se refiere a casos en los cuales los productos son idénticos o similares, situación que como ya se explicó es totalmente la contraria a la estudiada en el presente caso.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo GODCILA puede constituirse en una marca registrada, ya que no es confundible con las marcas inscritas GODZILLA. Por ende, se

declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Toho Co. Ltd. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:08:46 horas del 31 de marzo de 2009, resolución que en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Toho Co. Ltd. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:08:46 horas del 31 de marzo de 2009, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33