

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0053-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca: “OLYMPIKUS (Diseño)”

Calçados Azaléia S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4972-04)

VOTO N° 172-2006

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Calçados Azaléia S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Brasil, y domiciliada en Rua Dr. Legendre No. 34, Parobe, Rio Grande de Sul, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintidós minutos y treinta y dos segundos del primero de diciembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil cuatro, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **Calçados Azaléia S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**OLYMPIKUS (Diseño)**”, en **Clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*ROPA (VESTUARIO) Y CALZADO PARA USO DEPORTIVO, A SABER, TRAJES DE BAÑO, CAMISETAS, TRAJES PARA CORRER, PANTALONETAS DE BAÑO Y PANTALONETAS, SANDALIAS, ZAPATOS DE GIMNASIA (SNEAKERS), HERRAJES DE CALZADO, PANTUFLAS, ZAPATOS DEPORTIVO (TENNIS), GORRAS Y MEDIAS*”.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

II.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número **144048**, la marca **“OLYMPIC ROMADÚ”**, distinguiendo y protegiendo productos de la misma **Clase 25** del nomenclátor a la que pertenecería la marca solicitada, mediante resolución dictada a las catorce horas con veintidós minutos y treinta y dos segundos del primero de diciembre de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio),* **SE RESUELVE:** *se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de enero de dos mil cinco, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **Calçados Azaléia S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el cuatro de mayo de dos mil seis sustanció ese recurso, argumentando, en términos generales, que entre la marca solicitada, y la marca inscrita, no existen semejanzas tales que puedan inducir al público consumidor en confusión.

IV.- 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 Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados, relevantes para lo que deber ser resuelto:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- 1º Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“OLYMPIC ROMADÚ”**, bajo el registro número **144048**, perteneciente a la sociedad **Corporación Romadú Sociedad Anónima**, para calzado, en **Clase 25** del nomenclátor internacional (ver folio 30).
- 2º Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, es Apoderado Especial de la sociedad apelante, **Calçados Azaléia S.A.** (ver folio 41).

Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE Y EL FUNDAMENTO LEGAL DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“OLYMPIKUS (Diseño)”**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, el literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dice:

“ ARTÍCULO 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

“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.”

Para arribar a esa decisión, el citado Registro tomó en consideración que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número **144048**, la marca **“OLYMPIC ROMADÚ”**, distinguiendo y protegiendo productos de esa misma **Clase 25** del nomenclátor, por lo que la inscripción de la solicitada, podría conculcar los derechos de la empresa titular de la inscrita. El apoderado especial de la solicitante argumentó, en su expresión de agravios, que entre la marca solicitada, y la marca inscrita, no existen semejanzas tales que puedan inducir al público consumidor en confusión, pues ambas presentan elementos perfectamente distinguibles, ya que la primera tiene un elemento denominativo y un diseño, mientras que la segunda sólo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

se compone por dos elementos denominativos, por lo que se diferencian claramente y se hace más remota la posibilidad de confusión entre ambas. Esa disparidad de criterios, desde luego, obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer si es cierta la existencia de alguna similitud entre las marcas, o por el contrario, la posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"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. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe señalar preliminarmente, que mientras la marca inscrita **OLYMPIC ROMADÚ**, se trata de una **marca denominativa**, esto es, compuesta sólo por letras que forman dos palabras, la marca solicitada, **"OLYMPIKUS (Diseño)"**, se trata de una **marca mixta**, en el tanto que está compuesta por un grupo de letras que forman una palabra ("OLYMPIKUS"), más el dibujo o diseño de tres óvalos entrelazados, y con el segundo superpuesto a los restantes, siendo el **factor tópico** de esta marca, no obstante, el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directamente, la atención.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Dicho lo anterior, desde un punto de vista **gráfico**, descartando el diseño o dibujo de la marca solicitada (por no ser su elemento preponderante), y la palabra “ROMADÚ” de la marca inscrita (porque el cotejo se debe hacer sobre los elementos comunes, y no respecto de los diferenciadores), tales marcas son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues los elementos denominativos resultantes, “OLYMPI**IKUS**” y “OLYMPI**C**”, comparten un prefijo idéntico, “**OLYMP_**”, sólo diferenciándose por sus respectivos sufijos. Desde un punto de vista **fonético**, por la semejanza gráfica que tienen tales marcas, en el plano fonético ambas se pronuncian casi igual, por cuanto el acento prosódico recae, en ambas, en su segunda sílaba, “LY”, donde la consonante “y” hace las veces de la vocal “i”, por la transliteración típica que se da del griego al latín, y de éste a sus derivadas. Y desde un punto de vista **ideológico**, ambas marcas tienen un mismo significado conceptual, por cuanto evocan a *Olímpia*, una ciudad de la antigua Grecia, situada en el Peloponeso, que pasó al registro de la Historia por haberse celebrado en ella, en la antigüedad, los primeros Juegos Olímpicos (para más, véase: <http://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia>), que al día de hoy, por su resurgimiento a finales del Siglo XIX, son la máxima expresión del deporte, y por extensión, de todo cuanto concierne a esa industria, que es donde cabe incluir, desde luego, los productos que distinguirían y protegerían las marcas contrapuestas en esta oportunidad.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante, para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el **“riesgo de confusión”**, al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Y tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que el público consumidor debe realizar su elección o escogencia.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas se establece que un signo no puede ser objeto de registro, cuando se afecte algún derecho de terceros, *“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”* (el subrayado no es del original).

Ahora bien, 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 si no obstante 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, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.

Al efecto, y según lo dicho, es importante transcribir el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:

“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

No obstante lo anterior, en el caso de marras deben ser aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Partiendo de esa norma, este Tribunal arriba a la conclusión de que, por la aplicación del inciso e) que antecede, no lleva razón la sociedad apelante, **Calçados Azaléia S.A.**, en los agravios que expuso, toda vez que el cotejo practicado a la marca inscrita, “**OLYMPIC ROMADÚ**”, y a la solicitada, “**OLYMPIKUS (Diseño)**”, da como resultado que serían marcas similares, por lo que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, habida cuenta de que consta en autos que sendas marcas protegerían bienes pertenecientes a la misma **Clase 25** del nomenclátor, esto es, en términos generales, calzado deportivo.

En ese sentido, no es un suficiente elemento diferenciador entre uno y otro signo, que la marca solicitada primera proteja, de manera adicional, otros artículos propios del deporte, por cuanto en definitiva, por ser ambas marcas similares, podría darse una evidente conexión competitiva entre ellas (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001), pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa **Corporación Romadú Sociedad Anónima**, derivados de la inscripción de su marca “**OLYMPIC ROMADÚ**”, y pudiéndose enfrentar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, no sólo porque pertenecen a un mismo ámbito (el deporte), sino porque circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar.

Así pues, de permitirse la inscripción de la marca “**OLYMPIKUS (Diseño)**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud tal con la ya inscrita, que impide su coexistencia.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, lo procedente es

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **Calçados Azaléia S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintidós minutos y treinta y dos segundos del primero de diciembre de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, se confirma.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad Calçados Azaléia S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintidós minutos y treinta y dos segundos del primero de diciembre de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca