



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0735-TRA-PI

Roble International Corporation, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-5526)

Marcas y otros signos distintivos

### ***VOTO No. 0275-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.*** San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintinueve de marzo del dos mil quince.

*Recurso de Apelación* interpuesto por el *señor Rafael Arturo Quirós Bustamante*, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad *ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION*, organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas con oficinas situadas en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diecisiete minutos tres segundos del primero de setiembre del dos mil catorce.

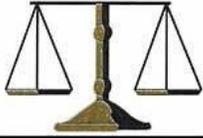
#### ***RESULTANDO***

*PRIMERO.* Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas nueve minutos cuarenta segundos del 30 de junio del 2014, el *señor Rafael Arturo Quirós Bustamante*, en la condición y calidades antes citadas, solicitó la inscripción de



la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en *clase 9* de la Clasificación Internacional de Niza: *“Software para dispositivos.”*

*SEGUNDO.* Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las



catorce horas diecisiete minutos tres segundos del primero de setiembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”***

***TERCERO.*** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas quince minutos catorce segundos del cinco de setiembre del dos mil catorce, el ***señor Rafael Arturo Quirós Bustamante***, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal.

***CUARTO.*** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

***Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;***

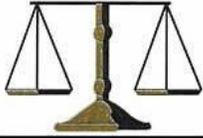
### ***CONSIDERANDO***

***PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.*** Este Tribunal acoge como hechos probados:

***1-*** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio ***DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC***, cuyo titular es ***DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC***, domiciliada en ONE DISCOVERY PLACE, SILVER SPRING, MARYLAND 20910, Estados Unidos de América, en clase 9 Internacional, Registro 228122, vigente hasta el 28 de junio del 2023. (folio 5).



2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **ID INVESTIGATION DISCOVERY**, cuyo titular es DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, domiciliada en ONE DISCOVERY PLACE, SILVER SPRING, MARYLAND 20910, Estados Unidos de América, en clase 9 Internacional, Registro 228119, vigente hasta el 28 de junio del 2023. (folio 43).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio de determinar la inadmisibilidad por derechos de terceros del signo solicitado, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento a dicha ley, por provocar riesgo de confusión al consumidor medio en el caso de coexistir los signos marcarios cotejados, más aún si los productos a proteger son de la misma naturaleza incluso mantienen los mismos canales de distribución y comercialización, en clase 9 internacional; y un perjuicio para el titular del derecho marcario.

Por su parte el apelante alega que entre el diseño que se pretende inscribir, y el que ya se encuentra inscrito no existe ningún tipo de similitud que pudiera llegar a causar confusión para el consumidor, que las letras ID corresponde a un signo genérico y las letras por si solas no son sujeto de inscripción, y que el propietario de las marcas registradas, si tuviera alguna objeción, este sería quien deba oponerse, demostrando su interés directo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo, se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores. De ahí que corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su coexistencia generaría un riesgo de confusión,

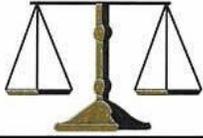


conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

Para que prospere el registro de un signo, el mismo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, dada su similitud y que protegen productos similares y/o relacionados.

La **similitud visual** es causada por la identidad o parecido de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **similitud auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética análoga, sea esa pronunciación correcta o no, y la **similitud ideológica** es aquella donde se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción; cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

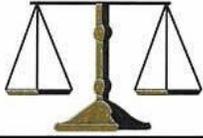
La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es diáfana, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguen sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.



Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es 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, 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 inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora, y en todo caso impide que las marcas cumplan su función distintiva.

Dicho lo anterior, en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>Signo</i>	<i>Marca Registrada</i>	<i>Marca Registrada</i>	<i>Marca Solicitada</i>
<i>Denominación</i>	<i>ID INVESTIGATION DISCOVERY</i>		
<i>Titular</i>	<i>Discovery Communications, LLC</i>	<i>Discovery Communications, LLC</i>	<i>Roble Internacional Corporation (“La Compañía”)</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Grabaciones audiovisuales pregrabadas, cintas de audio, discos de video, discos compactos, DVDs y software multimedia grabado en CD- ROM, todos con temas de interés humano general; videoclips descargables pregrabados, clips de audio pregrabados, texto y gráficos almacenados en computadoras electrónicas personales y dispositivos</i>	<i>Grabaciones audiovisuales pregrabadas, cintas de audio, discos de video, discos compactos, DVDs y software multimedia grabado en CD- ROM, todos con temas de interés humano general; videoclips descargables pregrabados, clips de audio pregrabados, texto y gráficos almacenados en computadoras electrónicas personales y dispositivos</i>	<i>Software para dispositivos</i>



	<i>inalámbricos portátiles, todos con temas de interés humano general.</i>	<i>inalámbricos portátiles, todos con temas de interés humano general.</i>	
<i>Clase</i>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Debe subrayarse que la marca inscrita “**ID INVESTIGATION DISCOVERY**” y más aún, la



marca mixta presentan un diseño donde las letras ID sobresalen como el centro de la marca y son el elemento distintivo. Esto genera una coincidencia total en el elemento

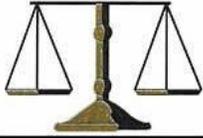


principal tanto de la marca solicitada como en la marca inscrita. Aún y cuando el gestionante indique y se note que la marca solicitada difiere en los colores y demás elementos y gráficos que pueden distinguirla, estos son secundarios, siendo las letras mayúsculas “**ID**” el elemento denominativo, cardinal o central de ambos signos ya que el consumidor se referirá al producto por medio de su desinencia.

Con respecto a este punto la doctrina ha dicho:

*“La doctrina de la prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los elementos gráficos surgió de la jurisprudencia. Esta regla es aplicable siempre que la denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trate de un vocablo descriptivo.*

*La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, STSJ Madrid 2-IV-1998. En el mismo sentido, pueden consultarse la STS 30-I-1997, c-a (marca de SANITAS, S. A., con SANITAS a*



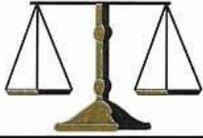
pesar de tener distintos gráficos).” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 296).

En cuanto a la afirmación que el elemento *ID* no es protegible, en el caso de la marca en cotejo, al ser *ID* las siglas de la marca inscrita *INVESTIGATION DISCOVERY*, el consumidor en este caso no asociará las siglas *ID* al término identificación, por lo que en este caso la marca solicitada podrá confundirse como formando parte de las marcas que utilizan ID como siglas de ID Investigation Development. Al tratarse de una marca inscrita procede su protección ya que puede generarse un riesgo de confusión si se autoriza la inscripción del signo propuesto.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética que, sino que se genera un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita, sea esa concomitancia de productos relacionados alrededor de software para dispositivos multimedia. Los signos son similares por lo que al verlos el consumidor podría pensar que se trata de una familia de marcas alrededor de ID, confundiendo entonces el origen empresarial.

Por lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar riesgo de confusión al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, porque los signos son similares y los productos a proteger son de la misma naturaleza incluso mantienen los mismos canales de distribución y comercialización, en clase 9 internacional, y un perjuicio para el titular del derecho marcario, ya que la marca se solicita para software y la inscrita también protege software.

**QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el *señor Rafael Arturo Quirós Bustamante* en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas diecisiete minutos tres segundos del primero de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se *confirma*. En razón de ello, se deniega la



inscripción de la marca solicitada. 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.-**

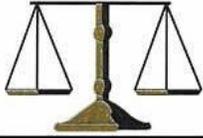
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTOR***

***Marcas intrínsecamente inadmisibles***

***TG. Marca inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***