



HGGGGGHNNHRESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0230-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “FROGGY”

IMPORTADORA ALMACENA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6808-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 351 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cinco minutos del ocho de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San Cayetano, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos noventa, en su condición de apoderado especial de la sociedad **IMPORTADORA ALMACENA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y un mil setecientos sesenta y ocho, sociedad debidamente organizada y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, tres minutos, veinticuatro segundos del ocho de febrero de dos mil diez..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2008, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición y calidades dichas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FROGGY**”, en **Clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “**vestidos, calzado y sombrería**”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas, tres minutos, veinticuatro segundos del ocho de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, 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 el cuatro de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la sociedad **IMPORTADORA ALMACENA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las once horas, treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil diez, expresó agravios.

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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GROGGY (DISEÑO)**”, bajo el registro número **191477**, en **Clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **GAS EVOLUTION JEANS LTDA**, vigente desde el 12 de junio de 2009 hasta el 12



de junio de 2019 para proteger y distinguir: “ **vestidos, calzados y sombrería**”. (Ver folios 7 a 9)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**GROGGY (DISEÑO)**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, y para distinguir y proteger productos en la misma clase para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente alega que según se ha indicado en anteriores oportunidades, la marca cuya inscripción aquí se solicita **FROGGY**, en clase 25 internacional y marca **GROGGY**, inscrita bajo el registro 191477, el 12/06/2009, cuyo titular lo es la empresa GAS EVOLUTION JENAS LTDA, pueden coexistir, debido a que existe una clara diferencia entre ambos signos distintivos, ya que la marca de su representada es denominativa, y la marca “**GROGGY (DISEÑO)**” está inscrita como SIGNO MIXTO, compuesto por un diseño y por un conjunto de letras. Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presenten similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo, 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.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud 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 confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, 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.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al



origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, 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 distinguan 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 sin que se confunda. 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 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 inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 inciso a) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:



“(...) 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) 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;(...)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de



marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

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

MARCA INSCRITA: GROGGY (DISEÑO)	MARCA SOLICITADA: FROGGY
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestidos, calzados y sombrería”.	En la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestidos, calzado y sombrería”.

...corresponde destacar que la marca inscrita es **mixta**, y está constituida por una sola palabra compuesta de seis letras y un diseño, **donde** la parte denominativa es el elemento preponderante, la marca solicitada es **denominativa** conformada por seis letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico o visual**, salta a la vista que la marca inscrita, “**GROGGY**”, y la solicitada, “**FROGGY**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues gráficamente la única diferencia sustancial entre la marca inscrita y solicitada lo es la letra “**G**”, en la inscrita y la “**F**” en la marca pretendida,



siendo idénticas con respecto a las demás letras que conforman una y otra denominación por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, situación que denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por Órgano **a quo**, cuando manifiesta que “ *Por lo anterior se advierte, que existe similitud en las dos marcas y ello impide el registro de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir signos marcarios similares (...)*”. no obstante, no comparte lo indicado por la sociedad apelante cuando indica que “*(...) entre la solicitud de la marca de fábrica FROGGY, de nuestra representada y GROGGY (DISEÑO), como marca de fábrica; existen suficientes elementos diferenciadores en cuanto a los productos que protegen*”.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético o auditivo**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan igual, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una **confusión auditiva**, por cuanto la pronunciación de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar.

Y desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por



tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que pretende proteger y distinguir en clase **25** de la Clasificación Internacional la marca solicitada a saber, **“vestidos, calzado y sombrería”**, resultan idénticos a los productos que distingue en la clase 25 de la Clasificación Internacional la marca inscrita, pues nótese, que ésta protege y distingue, según consta en el cuadro comparativo supra citado **“vestidos, calzado y sombrería”**, de ahí, que este Tribunal al igual que el Registro **a quo**, considera que los productos de uno y otro signos son de una misma naturaleza **“productos de vestir”**, por consiguiente, considera este Tribunal que, existe una clara similitud entre los signos enfrentados y una evidente identidad entre los productos de una y otra marca, de ahí, que no comparte lo indicado por la sociedad apelante cuando indica que *“(…) entre la solicitud de la marca de fábrica FROGGY, de nuestra representada y GROGGY (DISEÑO), como marca de fábrica; existen suficientes elementos diferenciadores en cuanto a los productos que protegen”*.

Partiendo de lo antes expuestos, tenemos, que los productos de una y otras marca compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados con una y otra marca tengan un origen empresarial común, o sea, que por la similitud o relación que puedan tener las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor que tienen el mismo productor o comercializador, por lo que existe una alta probabilidad de que los signos sean confundidos.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o



usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: “...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, la doctrina señala que “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.” (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)

SEXTO. De conformidad con los artículos 8 inciso a), en relación con el 24 inciso e) de su Reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger



al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas citada.

De esta manera, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la sociedad **GAS EVOLUTION JEANS LTD**, como titular de la marca registrada “**GROGGY (DISEÑO)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y solicitada, son marcas similares gráfica y fonéticamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, máxime que protegen productos idénticos entre sí, por lo que este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos de la sociedad apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios.

SÉTIMO. Alega la representación de la sociedad **IMPORTADORA ALMACENA S.A.**, que el Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del treinta de julio del año dos mil cuatro, sostuvo en lo concerniente a la marca “**FLOGOL**”, en clase 5 para proteger y distinguir productos



farmacéuticos de uso humano, y FLOGOJET”, inscrita en la misma clase para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños enfermos, emplastos materiales para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas”, que dichas marcas no tienen similitud gráfica y fonética de tal grado que impida la coexistencia registral, no obstante, considera este Tribunal, que el hecho de que una jurisprudencia anterior no haya apreciado similitud entre tales marcas no es vinculante para esta Instancia, pues cada caso es independiente.

OCTAVO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**GROGGY (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**FROGGY**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8 inciso a)** y **25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **IMPORTADORA ALMACENA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, tres minutos, veinticuatro segundos del ocho de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

NOVENO. 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, N° 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 expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia



que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **IMPORTADORA ALMACENA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, tres minutos, veinticuatro segundos del ocho de febrero de dos mil diez, la que 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33