

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0863-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca (CORE) (30)

CAPTIVE-AIRE SYSTEMS INC.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-5656)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0537-2015

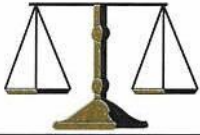
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del dieciséis de julio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Marco Antonio Fernández López**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-912-931, **Apoderado Especial Administrativo** de **Captive-Aire Systems, Inc.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas once minutos trece segundos del trece de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas cincuenta minutos veintiún segundos del cuatro de julio del dos mil catorce, el **Licenciado Marco Antonio Fernández López, Apoderado Especial Administrativo** de **Captive-Aire Systems, Inc.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **CORE**, en clase 11 Internacional para proteger y distinguir: **Campanas extractoras comerciales para cocinas.**

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas once minutos trece segundos del trece de octubre 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 para la clase solicitada. [...]**”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas cinco minutos treinta y dos segundos del diecisiete de octubre del dos mil catorce, el **Licenciado Marco Antonio Fernández López** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

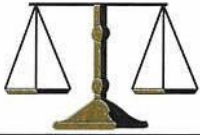
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de fábrica LIQUID CORE, registro 91850, cuyo titular es **Regal Ware, Inc.**, inscrito el 22 de junio de 1995 y vigente al 22 de junio del 2015, en clase 11, para proteger y distinguir: “*Utensilios eléctricos domésticos para cocinar hechos de acero inoxidable, ollas, sartenes, cazuelas, asadores, parrillas, freidores, hornos holandeses, cacerolas, ollas de presión, percoladores, ollas de cocimiento lento, ollas estilo chino (woks)*” (Folio 3).



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.

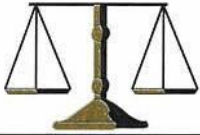
TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó que el signo solicitado resulta inadmisibles por derecho de terceros, fundamentado en lo dispuesto en el Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión al consumidor y ambas protegen productos en la clase 11 internacional, con productos similares o relacionados.

Por su parte, la recurrente en su apelación indica: Que la marca solicitada como inscrita son distintas gráfica, fonética e ideológicamente; las marcas son denominativas por lo que no se puede hacer un análisis gráfico. Ideológicamente derivan de un parecido contenido conceptual, distan de ser confundibles ya que ningún evoca las misma cosa, característica o idea; y estos aunque sean similares pueden coexistir cuando los productos y servicios aunque estén en la misma clase no tengan posibilidad de ser asociados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]

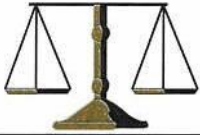
Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

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. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

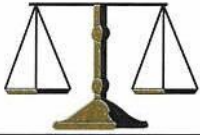


Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>CORE</i>	<i>LIQUID CORE</i>
<i>Marca</i>	<i>De fábrica y comercio</i>	<i>De fábrica</i>
<i>Estado</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	<i>-----</i>	<i>91850</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Campanas extractoras comerciales para cocinas.</i>	<i>Utensilios eléctricos domésticos para cocinar hechos de acero inoxidable, ollas, sartenes, cazuelas, asadores, parrillas, freidores, hornos holandeses, cacerolas, ollas de presión, percoladores, ollas de cocimiento lento, ollas estilo chino (woks).</i>
<i>Clase</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<i>Titular</i>	<i>Captive-Aire Systems, Inc.,</i>	<i>Captive-Aire Systems, Inc.,</i>

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las



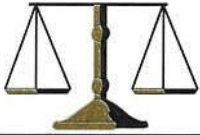
palabras. [...] así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otras marcas inscritas alrededor del término **CORE** como lo es la inscrita **LIQUID CORE**, que lleva dentro de su denominación el término **CORE**, incluyendo además, productos relacionados con la solicitada en clase 11 internacional.

El término es muy similar en ambos signos, ya que la marca inscrita se encuentra contenida en la marca solicitada, además de que el término fonéticamente se pronuncia de la misma forma que el signo registrado; de forma gráfica no existe ninguna tipografía especial que haga diferente uno de otro, y como lo indica el Reglamento a la Ley de Marcas en su artículo 8 inciso c), las semejanzas son mayores que las diferencias pues se trata de marcas casi idénticas. Ideológicamente la palabra inglesa **CORE** traducida al español significa centro o núcleo, y es esta palabra la que tiene el significado preponderante en la marca.

Por último y con respecto a los productos a distinguir y proteger, los mismos se relacionan a tal punto que las campanas extractoras comerciales puede perfectamente estar dentro de la lista que protege el signo registrado, con productos de igual naturaleza, mismos canales de distribución y comercialización, sin que el consumidor pueda diferenciar su origen empresarial y suponer que son del mismo cuando en realidad no lo son. Los argumentos del apelante no convencen a esta instancia para que exista la posibilidad de coexistencia entre ambas marcas y pueda materializarse el Principio de Especialidad.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos

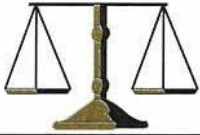


o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad.

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de la marca registrada y cotejada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo procedente confirmar la resolución de las nueve horas once minutos trece segundos del trece de octubre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el *Licenciado Marco Antonio Fernández López, Apoderado Especial de Captive-Aire Systems, Inc.*, sobre la inscripción de la marca marca de fábrica y comercio *CORE*.

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, y 29 del Reglamento



Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado Marco Antonio Fernández López*, en su condición de *Apoderado Especial* de *Captive-Aire Systems, Inc.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas once minutos trece segundos del trece de octubre del dos mil catorce, la cual se *confirma*, denegándose la solicitud de inscripción de la marca *CORE*. 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.***

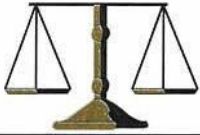
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55