TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente Nº 2012-1139-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios: **(42)**

Milena Payne Castro, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nº 2011-9169)

Marcas y otros signos

VOTO Nº 649-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con cinco minutos del veintinueve de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su condición de apoderada de la señorita **Milena Payne Castro,** mayor, soltera, titular de la cédula de identidad número uno-cero novecientos cincuenta y siete-cero seiscientos setenta y siete**,** en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del diecisiete de octubre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de setiembre del dos mil once, la licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó bajo el expediente administrativo número 2011-9169, la inscripción de

como marca de comercio en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “servicios de arquitectura, ingeniería y diseño”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días once, doce y trece de enero de dos mil doce, en las Gacetas números ocho, nueve, y diez, dentro del plazo conferido, y mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo del dos mil doce, la Licenciada **Rita María Duar Ugalde,** en su condición de apoderada especial de la compañía **Orange Brand Services LIMITED,** presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios en **clase 42** de la Clasificación Internacional de Niza**,** tramitada bajo el expediente número 2011-9169**,** la cual fue presentada por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la señorita **Milena Payne Castro,** quien tiene registrada en Costa Rica y en diferentes países del mundo, la marca de fábrica y de servicio **ORANGE,** en diferentes combinaciones y con la reserva de color naranja, clases a saber: 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42. Además, porque entre la marca solicitada y la de su representada en cualquiera de sus versiones, sea esta como palabra, palabra compuesta y como diseño, existe similitud gráfica y fonética de grado tal que impide la coexistencia registral. Que la marca ORANGE es una marca registrada a nivel mundial y goza de fama internacional y que en el caso que compete puede inducir a confusión directa el uso del nombre ya conocido, por cuanto el comprador puede verse convencido de

haber adquirido un producto y/o servicio bajo el nombre de ORANGE de Inglaterra, creyendo que existe una estrecha relación entre la prestigiosa marca de su reprensada y la solicitada, lo cual va en detrimento del prestigio internacional.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las diez horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del diecisiete de octubre del dos mil doce, declara con lugar la oposición y deniega la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que la Licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la señorita Milena Payne Castro, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de octubre del dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria y de apelación, y el Registro citado, en resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, veintinueve segundos del dos de noviembre del dos mil doce, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que se han tenido por probados en la resolución venida en alzada, los cuales encuentran fundamento en los folios 3, 9 a 12, y 142 a 153 del expediente. Se agrega como hecho probado el siguiente: **III.-** Que en el Registro se encuentran varias marcas a nombre de la compañía **Orange**

Brands Services Limited, que incluye en clase 42 **Orange** para servicios tecnológicos e investigaciones y diseños, proyectos de diseño, diseño y desarrollo, investigaciones técnicas (ver folios 142-151)., igualmente se encuentra inscrita en clase 35 publicidad, **Orange World** en clase 42 que incluye servicios de programación, diseños, dibujo y escrituras comisionadas para la compilación de página web en internet, diseño de jardines, asesoría y servicios de diseño interior (Ver folio 155), **Orange World** en clase 35 que incluye provisión de información y asesoría para los posibles compradores de acciones y bienes, (Ver folio 157), con lo que se demuestra la existencia de una familia de marcas inscritas alrededor de Orange a favor de dicha compañía.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De interés para la presente resolución no se tuvo por comprobado que la marca de servicios **"ORANGE (diseño)"** registros 218093, 139500, clase 42 Internacional, "**ORANGE"** registros 139490, 218095, 13949 clase 42 y 35 Internacional, y **"ORANGE WORLD**" registro 138048 y 138043, clase 42 y 35 Internacional, con las que se opuso la empresa **Orange Brand Services Limited**, sea notoria.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición y deniega la inscripción de la marca solicitada porque contiene un elemento idéntico al signo inscrito, lo que provoca una idea equivocada al consumidor haciéndolo pensar que los servicios de la pretendida son parte de la familia del distintivo inscrito, esto porque el solicitante está utilizando un elemento común provocando que los signos sean asociados entre sí, siendo que el consumidor podría confundirse sobre el verdadero origen de los productos.

La representación de la señorita **Milena Payne Castro**, argumenta que si bien es cierto la empresa Orange Brand Services Limited, cuenta con varias marcas inscritas que contienen el elemento denominativo ORANGE, en clases 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39 y 41, no se debe dejar de lado el principio de especialidad. El fin del Principio de Especialidad es el evitar el riesgo de confusión permitiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que no tengan

relación entre sí, para lo cual cita al tratadista Diego Chijane Dapkevicius. Los registros de la marca ORANGE están limitados a servicios científicos, tecnológicos e investigaciones y diseños, servicios de computadoras, servicios de provisión de información a personas vía internet, publicidad, entre otros. Por otro lado la marca que su representada pretende registrar se limita únicamente a servicios de arquitectura, ingeniería y diseño. En consecuencia tal y como menciona la doctrina, el registro de marca ORANGE solo le genera derechos respecto a los servicios que protege los cuales no se relacionan con los servicios que su representada desea registrar, por lo que no se le puede limitar a su derecho a obtener un registro marcario. Aduce, que no hay similitud gráfica ni fonética con los signos inscritos. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

La representación de la empresa opositora **Orange Brands Services Limited**, en virtud de la audiencia otorgada por este Tribunal, mediante resolución de las once horas, treinta minutos del veinticinco de enero del dos mil trece, argumenta que la marca solicitada y la de su representada, en cualquiera de sus representaciones como palabra, palabra compuesta y como diseño, existe una similitud gráfica y fonética de grado tal que impide la coexistencia registral. Que su marca goza de prestigio y fama internacional y que en el caso que compete, puede inducir a confusión directa el uso del nombre ya conocido por cuanto el comprador del servicio o producto puede verse convencido de haber adquirido un servicio y –o producto respaldado por la prestigiosa marca ORANGE cuyo país de origen es el Reino Unido, creyendo el comprador que existe una estrecha relación entre la prestigiosa marca ORANGE de su representada y la marca pretendida, lo cual va en detrimento del prestigio internacional. Que la coexistencia de marcas similares, es un tema que ha sido estudiado en diversas oportunidades por diversos autores, y como resultado se ha identificado un efecto o fenómeno peligroso que ocurre cuando los consumidores están frente a signos similares, a ese efecto lo ha denominado riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse la resolución venida en alzada. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Nº 7978, posibilita a terceros a oponerse a una solicitud de registro con base

en una marca registrada, fundamentándose para ello en el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo hace la empresa opositara en el caso bajo estudio. Habiendo, sido alegada como derecho de defensa la normativa citada, pasaremos de inmediato a referirnos al tema de la notoriedad, para determinar si los signos con los que se opone la empresa opositora **Orange Brand Services Limited**, gozan de esa categoría.

El artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas supra citada, se configura en Costa Rica como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario, prevé que el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los ciento setenta y cuatro Estados que conforman la Unión del Convenio de París (según estadística mostrada en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos. Los artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, establecen los requisitos para la declaratoria de notoriedad de una marca. A ello se agrega la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante Recomendación Conjunta), 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 trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho. Estas normas imponen un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que, al efecto, proponga la parte interesada. Para ello, se indica podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta, **numerus apertus**, una serie de parámetros que pueden llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad, contenidos en el artículo 45 y la Recomendación Conjunta antes señalados.

De lo anterior, se podría decir que la marca notoria se caracteriza por tener fuerza distintiva elevada. El criterio de notoriedad se extrae ya sea por el uso de la marca en unos casos; el conocimiento de ésta o bien por la amplia difusión (publicidad o propaganda) de la marca en unos casos; el conocimiento de ésta o bien por un amplio volumen de venta de la marca entre el público, pues con ello se protege el esfuerzo, trabajo y publicidad por quienes han logrado dar notoriedad a la marca.

El artículo 16.2 ADPIC, al referirse a las marcas notorias señala que al determinar si una marca *(...) es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca."*

Así, la declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es reconocida como tal en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores en cualquier país de la Unión, ya sean éstos consumidores reales y/o potenciales, tomando en cuenta las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización, o los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

A efecto de determinar la notoriedad de la marca este Tribunal sigue los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y en relación con el artículo 2 de la Recomendación Conjunta, sin embargo, y a pesar de la prueba aportada por la empresa **opositora Orange Brand Services Limited**, "listado del registro de la marca Orange alrededor del mundo" no se tuvieron por cumplidos los criterios contemplados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 45, toda vez, que con el aporte de una simple copia del listado de registro de la marca "**ORANGE"** visible a folios 19 a 66, no logra demostrar los supuestos prescritos en el artículo 45 de la Ley de Marcas. No obstante, cabe advertir, que los listados señalados no pueden comprobar registros marcarios, dado que estos registros únicamente se comprueban con los certificados de registros emitidos por cada una de las oficinas encargadas de la inscripción de marcas.

Así las cosas, y no habiendo logrado la empresa opositora demostrar la extensión e intensidad del conocimiento por el sector pertinente del público, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, la antigüedad de la marca y el uso constante del signo, por consiguiente, dicha empresa no cumple con la normativa referida anteriormente, en conexión con lo prescrito en el numeral 31 del Reglamento a la Ley citada, lo que impide a este Instancia declarar la marca **ORANGE** de la empresa oponente notoria.

De lo anterior, tenemos que la parte opositora no aporta prueba suficiente para demostrar la notoriedad de la marca **ORANGE** con la que se opuso a la inscripción del signo pretendido por la representación de la señorita Milena Payne Castro**,** de ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial cuando sobre este punto señala que *"(...) este Registro considera que el listado no brinda dato alguno que indique la cuota de mercado que poseen los productos o servicios o vendidos con la marca "ORANGE" y la posición que ésta ocupa en el mercado, inicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado. Así, las cosas no se tienen por demostrada la notoriedad (...)".*

QUINTO. Entonces, analizado lo antes expuesto, corresponde a este Tribunal realizar el proceso de cotejo de la marca de servicios en **clase 42** de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente 2011-9169, con las marcas inscritas. Aplicando el artículo 28 de la Ley de Marcas, el signo que se pretende registrar es una marca que incluye elementos genéricos no protegibles tales como la palabra **"DESIGN (diseño)"** y las palabras **"ARQUITECTURA. INGENIERÍA. DISEÑO",** vocablos que son descriptivos de las cualidades y servicios que se pretenden marcar. De esta forma el único elemento distintivo del conjunto es la palabra **"ORANGE" con el signo +"** que indica que a ese término se agrega el concepto **"DISEÑO" (DESIGN).**

En lo concerniente a las marcas de servicios inscritas, estas son las mixtas, registros número: **218093** y **139500,** ambos en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en las cuales la palabra **ORANGE** se encuentra dentro de un cuadrado de color naranja, y las denominativas **"ORANGE", y "ORANGE WORLD"** en las que sobresale también el vocablo **"ORANGE"** registros número **139490, 218095, 139494, 138048, 138043,** en clases 42 y 35 de la Clasificación referida. Del análisis de primera impresión, vemos como en todos los signos la palabra "**ORANGE"** es la parte con mayor carga de distinción constituyéndose en el elemento preponderante de todas esas marcas.

Adicionalmente, los servicios a proteger por la marca solicitada se encuentran relacionados ya que están inscritas a favor de la empresa **Orange Brand Services Limited** marcas para proteger diseños de jardines, relacionado con arquitectura, diseño de interiores igualmente relacionado con la arquitectura, servicios tecnológicos e investigaciones y diseños y proyectos de diseño, relacionados con ingeniería y diseño, tal y como puede apreciarse a folios 1 y 142 a 158. De ahí, que los servicios se relacionan entre sí, y las marcas cotejadas giran alrededor del mismo concepto y elemento, la palabra **"ORANGE"** y el color naranja que éste denomina, por consiguiente, se determina un riesgo de confusión entre las marcas conforme lo establecido en el numeral 8 inciso a), artículo 25 inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) de su Reglamento, y un riesgo de asociación entre el titular que pretende la inscripción de la marca prendida y la empresa propietaria de los signos registrados, conforme lo preceptuado en el artículo 8 inciso b), y numeral 25 inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento, que hace que no sea factible la inscripción de la marca solicitada.

En razón de lo expuesto, tenemos que la representación de la señorita Milena Payne Castro, basa sus argumentos en dos agravios fundamentales, uno es sobre el principio de especialidad", en este caso si aplicamos el principio de especialidad en cuanto a los servicios que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los que amparan los signos inscritos, están relacionados, tal y como se explicó supra, porque los servicios de la pretendida están dentro de los inscritos,

por consiguiente, se relacionan entre sí. El segundo agravio a que hace alusión es en cuanto a que el signo a registrar y los inscritos son diferentes, situación que no es así, por cuanto las marcas confrontadas son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente, donde el elemento que predomina es el denominativo "ORANGE". El riesgo de confusión se acrecienta por tener el oponente inscrita una familia de marcas, lo que con más facilidad hará pensar al consumidor de que la marca solicitada se suma a la familia de marcas inscritas alrededor del término ORANGE.

SEXTO. De acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado, afecta los derechos de terceros, resultando posible el riesgo de confusión y de asociación empresarial, por lo que considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada de la señorita **Milena Payne Castro**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del diecisiete de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se acoja la oposición interpuesta por la empresa **Orange Brand Services Limited**, contra el registro de la marca de servicios en clase 42 de la Clasificación de Niza, y se deniegue la inscripción del signo indicado.

SÉTIMO. 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 de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el

recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada de la señorita **Milena Payne Castro**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del diecisiete de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo indicado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Zayda Alvarado Miranda ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES:

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38