

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0137-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (TSWATCH diseño) (14)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-8753)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 649-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **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 de **Autsorcing Beli 18 C.A.**, domiciliada en Ave. Urdaneta Centro Financiero Latino, Piso 8, Oficina 7, La Candelaria, Caracas, Venezuela, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos cuarenta y nueve segundos del dieciocho de diciembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las siete horas cincuenta y dos minutos dos segundos del once de octubre del 2013, el abogado **Marco Antonio Fernández López** en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TSWATCH (diseño)**, para proteger y distinguir en Clase 14: Cronómetros, instrumentos cronométricos, relojes, pulseras de reloj, relojes, relojes de pulsera”.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas cuarenta y ocho minutos cuarenta y nueve segundos del dieciocho de diciembre del dos mil trece, con base en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resolvió rechazar la inscripción de la solicitud planteada por considerar que en la marca solicitada hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarla e individualizarla.

TERCERO: Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y ocho minutos cuarenta y nueve segundos del dieciocho de diciembre del dos mil trece, el abogado **Marco Antonio Fernández López** en la representación indicada, presentó recurso de Apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal, argumentando lo siguiente: 1. Que su representada tiene actualmente registrada en su país de origen y en otros países dicha marca, 2. Que el signo solicitado gráficamente es diferente, su caligrafía y distinción de colores son totalmente diferentes; fonéticamente si bien es cierto tienen en común la palabra SWATCH cuando la marca se lee no existe confusión; ideológicamente los signos distan de ser confundibles ya que ninguno de ellos evoca una misma cosa, los signos deben analizarse en conjunto y no se puede leer sin la letra S. Las palabras SWATCH Y WATCH tienen significados diferentes. 3. Que el signo solicitado se encuentra registrado en su país de origen y en otros países y según lo establecido en el artículo 6 inciso 1ª del Convenio de París que contempla la cláusula TAL CUAL ES, la única restricción aplicable sería la posibilidad de afectar derechos de terceros en el país que se reclama situación que no se da.

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 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 la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas: 1. **SWATCH (diseño)**, bajo el número de Registro 68727, propiedad de **Swatch AG.**, inscrita el 29 de abril de 1988 con fecha de vencimiento el 29 de abril del 2018, en clase 14 internacional protegiendo: metales preciosos y sus aleaciones y bienes en metales preciosos o bañados en metales preciosos (con excepción de cuchillos tenedores y cucharas); joyas, piedras preciosas, relojes y otros instrumentos cronométricos. (Ver folio 23, 78, 96). 2. **POP SWATCH (diseño)**, bajo el número de Registro 75882, propiedad de **Swatch AG.**, inscrita el 21 de junio de 1991 con fecha de vencimiento el 21 de junio del 2021, en clase 14 internacional protegiendo: Relojes, partes y mecanismos internos. (Ver folio 24, 98)

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, rechaza la solicitud de la inscripción de la marca **TSWATCH (diseño)** en clase 14 internacional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que en la marca solicitada hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarla e individualizarla. Por su parte, el recurrente

argumenta: 1. Que su representada tiene actualmente registrada en su país de origen y en otros países dicha marca, 2. Que el signo solicitado es suficientemente distintivo gráfica, fonética e ideológicamente y que las marcas SWATCH Y POP SWATCH deben analizarse en conjunto y que es totalmente distinta a la palabra TS WATCH. 3. Que el signo solicitado se encuentra registrado en Suiza y Venezuela según lo establecido en el artículo 6 inciso 1 A del Convenio de París que contempla la cláusula TAL CUAL ES, donde no habría afectación a los derechos de las opositoras, siguiendo su curso la inscripción de la marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en las explicaciones que otorgó al gestionante de la marca solicitada **TSWATCH**. Según la normativa registral específicamente en materia marcaria, la negativa de plano acierta en primera instancia, cuando al hacer las prevenciones iniciales de fondo a folio 4 del expediente, se certifica la existencia en la publicidad registral de un signo similar que afecta la solicitud pedida.

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral. No por el hecho de que el gestionante indique que su representada tiene actualmente registrada en su país de origen y en otros países dicha marca, esa manifestación incide en el marco de calificación. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos “...***La presente ley tiene por objeto 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... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”.

El Cotejo Marcario incluido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) 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, tales como las semejanzas ortográficas. 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.

El **riesgo de confusión** se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “(...) *que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya*

que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.

El cotejo correspondiente, entre la marca comercial solicitada **TSWATCH** con las marcas de fábrica inscritas **SWATCH** y **POPSWATCH**, gráficamente son similares, véase que las denominaciones coinciden y coinciden en las seis últimas letras que comparten y están dispuestas en el mismo orden final; en conjunto la distintividad gráfica como fonética es muy similar y se pierde en el conjunto, enfrentándose entre sí y causando la confusión.

TSWATCH *(Se pretende Inscribir)*
SWATCH *(Inscrita)*
POPSWATCH *(Inscrita)*

El gestionante en sus agravios se basa en que su signo goza de distintividad, pero como se observa supra, el cotejo general (*cotejo visual o gráfico, cotejo auditivo o fonético, y cotejo ideológico o conceptual*) llevan a un mismo camino, la marca **TSWATCH** no goza de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impidan la confusión, y lo identifiquen o individualicen de la marca inscrita, siendo el riesgo inminente por lo que no son de recibo los argumentos del apelante.

Por último, debe señalarse que aunque el gestionante indique que la marca **TSWATCH** ha sido registrada en otros países versando el artículo 6 inciso 1 A del Convenio de París, este artículo establece lo siguiente en su inciso i): *“cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;(...)”*

Es por lo anterior que este Tribunal denota la similitud existente entre las marcas contrapuestas, y no existencia de individualización de la marca solicitada ni algún elemento que la diferencie o identifique plenamente, tampoco posee la suficiente carga distintiva en la comparación con las ya registradas, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión y por ende el riesgo de asociación empresarial, por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase, ya que en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor o socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el abogado **Marco Antonio Fernández López**, representante de la empresa **Autsorcing Beli 18 C.A.**, contra la resolución de las catorce horas cuarenta y ocho minutos cuarenta y nueve segundos del dieciocho de diciembre del dos mil trece, la cual se confirma.

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 abogado **Marco Antonio Fernández López**, representante de la empresa **Autsorcing Beli 18 C.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y ocho minutos cuarenta y nueve segundos del dieciocho de diciembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **TSWATCH** (diseño) en clase 14 de la nomenclatura internacional. 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 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