



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2012-1173-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio “ eSenses[®] ” (9)

BEDIGITAL AMERICA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 6882-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 652 -2013

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

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado registral de la empresa **BEDIGITAL AMERICA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, con establecimiento administrativo y comercial, situado en Avenida 5a. Norte Enrique Geenzier, El Cangrejo No. 17-140, Panamá, República de Panamá, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos, treinta y ocho segundos del veintinueve de octubre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de julio del dos mil doce, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, de calidades y condición indicada al inicio formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio



en **Clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “audífonos, audífonos con micrófono, parlantes, mouse, teclados, cámaras de video, usb y coolers para computador”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, cinco minutos, treinta y ocho segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, rechaza la inscripción de la marca indicada supra.

TERCERO. Que inconforme con la resolución referida anteriormente, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la empresa **BEDIGITAL AMERICA S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de noviembre del dos mil doce, interpuso recurso de apelación, y el Registro citado, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil doce, admite el recuso de apelación, y es por esta circunstancia que 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **INTCOMEX DE LAS AMÉRICAS S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**0ZZ0NS**”, bajo el registro número **171763** desde el 30 de noviembre del 2007 vigente hasta el 30 de noviembre del 2017, que protege y distingue en **clase 9** Internacional: “aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o de imágenes, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, computadoras portátiles, agencia electrónica portátil, mediacenters (centros de media), bocinas para computador personal, teclado, ratón, monitor y monitor para computadoras, monitores CTR y televisores, TV plasmas, LCD TV, computador personal de escritorio, control remoto”. (Ver folios 12 y 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta que hizo de la marca solicitada “**eSenses**” con el signo inscrito “**0ZZ0NS**” de la empresa **INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A.**, determinó que existe similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o riesgo de confusión al público consumidor, además los productos de una y otra marcas resultan similares, y el signo pretendido está contenido en la registrada.

El representante de la sociedad recurrente mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de noviembre del dos mil doce, apela la resolución final supra citada, sin embargo, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar éste se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Presento apelación en contra de la resolución de las 09:05:38 horas del 29 de octubre del 2012. Ante el Tribunal se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente*”. (Ver folio 19), argumentación con la cual, desde luego, no



cumplió con lo establecido en el artículo **20** del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad. No obstante, según consta al folio 29 del expediente desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca pretendida “**eSenses (diseño)**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la misma resulta similar al distintivo “**ezzenz (diseño)**”, inscrito en la misma clase, por la razones que se expondrán.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio del expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos, treinta y ocho segundos del veintinueve de octubre del dos mil doce, debe confirmarse, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero, además del inciso e) de este mismo precepto legal, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000. Artículo 24 inciso e) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario

Dicho lo anterior, si partimos de que la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello, es que no sea posible que coexistan en el mercado en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En otras palabras la esencia



del signo marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

La solicitud de inscripción de la marca que se gestiona “[®]eSenses” no resulta inscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética con el signo inscrito “**UZZONS**” cuyo titular es la empresa **INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A.** Obsérvese, que el distintivo pretendido es mixto formado por una palabra “eSenses” y un diseño de una figura irregular ubicada en la parte superior derecha de la letra “s”, la marca inscrita “**ezzenz (diseño)**”, también es mixta, constituida por un vocablo “ezzenz” escrita en una tipografía especial de color negro, dicha palabra está dentro de una figura geométrica rectángulo con fondo de color lila, siendo, que *gráficamente*, las denominaciones enfrentadas a simple vista, son parecidas, la diferencia de letras en la pretendida no aporta distintividad alguna, *fonéticamente* se vocalizan de manera idéntica.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo de los signos, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita “**eSenses (diseño)**”, se destinaría a la protección de productos de la misma **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita “**ezzenz (diseño)**”, que como puede apreciarse a folio 12 del expediente protege y distingue: *“aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o de imágenes, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, computadoras portátiles, agencia electrónica portátil, mediacentres (centros de media), bocinas para computador personal, teclado, ratón, monitor y monitor para computadoras, monitores CTR y televisores, TV plasmas, LCD TV, computador personal de escritorio, control remoto”*, dentro los cuales se pueden ubicar los productos que intenta amparar la marca solicitada, a saber: “audífonos, audífonos con micrófono, parlantes, mouse, teclados, cámaras de video, usb y coolers para computador”,



De esta forma los productos de una y otra marca se relacionan entre sí, y existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público consumidor. Por ende, podría darse la confusión de ese público al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo. Dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que los distintivos sean confundidos.

Así las cosas, el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de la misma especie, sin confundirlo con otros, ni asociarlo empresarialmente con otro titular, con lo cual se reconoce también el mérito del propietario de una marca, cuando ha logrado así posicionar su productos en el mercado.

El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e) de este mismo precepto legal, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley.

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.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios,



empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda.

QUINTO. Por lo expuesto, considera este Tribunal, que el autorizarse la inscripción de la marca de comercio “**eSenses (diseño)**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular del signo distintivo inscrito y por otro lado afectaría también al consumidor promedio con la confusión, tal y como se señaló anteriormente, de ahí, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado registral de la empresa **BEDIGITAL AMERICAS S.A.** contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos, treinta y ocho segundos del veintinueve de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca solicitada “**eSenses (diseño)**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado registral de la empresa **BEDIGITAL AMERICA S.A.** contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos, treinta y ocho segundos del veintinueve de octubre del dos mil doce, la que en este acto



se confirma, denegándose el registro de la marca solicitada “**eSenses (diseño)**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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



DESCRIPTORES:

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33