



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0142-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (Press) diseño (21)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7874)

Marcas y Otros Signos


VOTO N° 715-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del veintidós de setiembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el *Licenciado Jorge Tristán Trelles*, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, *Apoderado Especial* de *PRESS INTERNATIONAL CORP.*, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas treinta y seis minutos cuarenta y dos segundos del nueve de diciembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas treinta y cuatro minutos veintitrés segundos del once de setiembre del dos mil catorce, el *Licenciado Jorge Tristán Trelles, Apoderada Especial* de *PRESS INTERNATIONAL CORP.*, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en San Francisco, calle 65, casa 20, Ciudad de Panamá, República de Panamá,

solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio , en clase 21 Internacional para proteger y distinguir: “*utensilios y recipientes para el menaje y la cocina*



(que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta en bruto o semielaborada (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.”

SEGUNDO: Que al ser las nueve horas dieciséis minutos cincuenta y nueve segundos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce, el **Apoderado Especial de PRESS INTERNATIONAL CORP.**, limita el ámbito de protección de su lista a: *“utensilios de cocina.”*

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas treinta y seis minutos cuarenta y dos segundos del nueve de diciembre 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.**

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas treinta y seis minutos diecinueve segundos del doce de enero del dos mil quince, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles** en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica y comercio: **PRESSO**, registro 212022, cuyo titular es **PI-DESIGN AG**, inscrito el 26 de agosto del 2011 y vence el 26 de agosto del 2021, en clase 21 para proteger y distinguir: *“Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas; cepillos, material para fabricar cepillos; material para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.”* (Folio 12).

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 rechazar la inscripción de la marca dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada por cuanto gráfica y fonéticamente es casi idéntica, busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo



de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica: Que con la limitación de su ámbito de protección se elimina la posible confusión que podría generar al consumidor la existencia de la denominación **PRESSO**, en virtud de que ambos signos están dirigidos a distintos usos por parte del consumidor, es decir, debe hacerse énfasis en el Principio de Especialidad, razón por la que no puede haber confusión para el consumidor pues no refieren al mismo uso culinario propuesto por el solicitante. Por último, indica que las marcas no son visualmente iguales por la forma de su diseño, así como por la pronunciación diferente de **PRESS** y **PRESSO**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, conviene referir que, de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como 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, siendo ésta la esencia del **derecho de exclusiva** que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Bajo tal entendimiento, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar **riesgo de confusión** o **riesgo de asociación**, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la



irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

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:

Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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 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; [...]


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.*



Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

Signo		PRESSO
Registro	Solicitado	Inscrito
N°	-----	212022
Marca	de Fábrica y Comercio	de Fábrica y Comercio
Protección y Distinción	<i>“utensilios de cocina”</i>	<i>“Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta en bruto o semielaborada (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.”</i>
Clase	21	21
Titular	PRESS INTERNATIONAL CORP.	PI-DESIGN AG.

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otra marca



inscrita alrededor de la solicitada como lo es la marca de fábrica y comercio **PRESSO** (registro 212022) cuyo titular es **PI-DESIGN AG.** La marca solicitada



presenta un diseño gráfico junto a su elemento denominativo, y que es identificado por el recurrente de la siguiente forma: “[...] *PRESS*, en letras estilizadas de color negro, el cual se encuentra dentro de dos líneas en forma envolvente, las cuales en sus extremos contienen dos círculos de color negro [...]”; esta forma gráfica en que se presenta la palabra **PRESS** no genera mayor distinción a la marca solicitada. El término **PRESS** sobresale en el centro y es el elemento distintivo, preponderante o factor tópico de la marca. Se observa que el signo **PRESS** coincide con el término inscrito **PRESSO**, en todas sus letras, excepto la letra “O” que acompaña a la ya registrada. Si bien desde el punto de vista gráfico podría notarse una diferencia, el consumidor asociará ambas por su cuasi-identidad. También esta similitud en la parte denominativa se presenta en los aspectos fonéticos ya que la letra y sonido de la “O”, vocalmente no presenta diferencia notoria y casi suenan idénticos. Siendo entonces que en los términos **PRESS** y **PRESSO** existe similitud desde el punto de vista gráfico y fonético.

Desde el punto de vista ideológico **PRESS** y **PRESSO** no coinciden ya que, **PRESS** traducido al idioma inglés podría ser prensa, presión o imprenta (<https://translate.google.com.co/#en/es/press>), mientras que **PRESSO**, traducido del idioma italiano al español significa comprimir, apretujar (<http://es.bab.la/diccionario/italiano-espanol/preso>), donde ni una ni otra comparten significado alguno.


Con respecto a la interpretación del Principio de Especialidad que indica el recurrente en sus agravios, el alcance de la marca se extiende sobre los productos para los cuales se concedió el registro, pero en el caso en estudio, estos productos que busca proteger están relacionados y destinados a satisfacer el mismo fin de los productos de la marca registrada.

Ciertamente, el Principio de Especialidad determina respecto del otorgamiento de un signo, el derecho de utilizarlo excluyendo a otros competidores que pretendan usar en el mercado un



signo similar o idéntico para productos idénticos o relacionados en el mercado, según el tipo de consumidor, formas en que se le presenta al consumidor, es decir al sector pertinente y en los perfiles y aspectos comunes del mercado. No obstante la clasificación internacional debe ser analizada pues el mercado de cada lugar puede presentar variables respecto de otros países, siendo que – entre otras variantes – es necesario determinar si en el mercado costarricense tales productos no se encuentran relacionados entre sí y puedan causar confusión.

Es por ello que este Tribunal no comparte la tesis del recurrente, por cuanto es permitible la coexistencia de signos similares en la misma clase, si los productos o servicios a proteger son diferentes y no están relacionados, pero en el caso analizado, los productos, cumplen la función de satisfacer las mismas necesidades del consumidor; esto sumado al anterior cotejo

marcario hace que el Tribunal considere que el signo solicitado  si puede causar confusión al público consumidor, pues los signos son prácticamente idénticos en su denominación y su diseño no es lo suficientemente distintivo respecto del denominativo para que en la mente del consumidor exista riesgo de confusión.

En el mercado nacional e internacional, las marcas se crean e inscriben para ser utilizadas, se protegen porque su inscripción otorga al titular el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores, dando un derecho de exclusiva al titular con el fin de que esos productos o servicios que ofrecen puedan ser distinguidos, ésta es la protección que refiere el artículo 25 supra de la Ley de Marcas, el llamado *Derecho de exclusiva*, donde la denominación **PRESSO** está protegida por signos anteriores e inscritos en la publicidad marcaria, que de acuerdo a la norma indicada, el titular **PI-DESIGN AG.** tiene un derecho de exclusiva sobre su signo inscrito.



Por último, no es cierto lo indicado por el solicitante que existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir los productos protegidos por ambos signos y no se corre el riesgo de asociación empresarial, pudiendo existir la coexistencia registral de los signos. El estudio del caso arrojó que la denominación **PRESS** es igual a una marca casi idéntica a la marca inscrita **PRESSO** que distribuye productos idénticos, similares y relacionados, tal y como consta en folios 1, 12, 16, 28, 29, 50, 51 del expediente, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor, ya que éste podría asociar los productos que distingue la marca solicitada con los productos que se venden en el establecimiento comercial, causándole una posible confusión y por ende una posición de gran desventaja, por ello no se trata de una simple similitud como quiere hacerle ver el recurrente. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan la empresa solicitante y apelante **PRESS INTERNATIONAL CORP.**, y la titular de las marcas inscritas **PI-DESIGN AG**. Razón por la cual los agravios de la apelante deben ser rechazados.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de los agravios del apelante, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como 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 cada una de las marcas registradas cotejadas, 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.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las ocho horas cincuenta y tres minutos diez segundos del diez de diciembre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el *Licenciado Jorge Tristán Trelles*, *Apoderado Especial* de *PRESS INTERNATIONAL CORP.*, sobre la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , en clase 08 Internacional para proteger y distinguir: “*herramientas e instrumentos impulsados manualmente (de cocina); cuchillería, tenedores y cucharas.*”

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 *Licenciado Jorge Tristán Trelles*, en su condición de *Apoderado Especial* de *PRESS INTERNATIONAL CORP.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y seis minutos cuarenta y dos segundos del nueve de diciembre del dos mil catorce, la cual se *confirma*. Se deniega la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PRESS**, en clase 21 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



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