



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0221-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (TRU) diseño (25)

COMERTEX, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-8580)

VOTO No. 723-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veintitrés de octubre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada *María del Milagro Chaves Desanti*, abogada, con cédula de identidad número 1-626-794, vecina de San José, en representación de Apoderada Especial de *COMERTEX, S.A.*, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en Carrera 17, N° 60-170 Girón, Santander, Colombia, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y seis minutos cincuenta y seis segundos del cuatro de febrero del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas siete minutos quince segundos del siete de octubre del 2013, la Licenciada *Chaves Desanti*, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de

fábrica y comercio figurativa



, en clase 25 de la Clasificación Internacional NIZA, para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. (folio 1).



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y seis minutos cincuenta y seis segundos del cuatro de febrero del 2014., indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cuarenta y ocho minutos cinco segundos del diecisiete de febrero del 2014, la Licenciada *Chaves Desanti* en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de



fábrica donde es titular Distribuidora Norte Sur de Costa Rica, Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número 3-101-162536,



domiciliada en Pavas, de la Embajada Americana, 800 metros oeste y 125 metros sur, contiguo al Cementerio Obrero, San José, Costa Rica, presentada el 21 de mayo del 2012 y vigente hasta el 12 de setiembre del 2022. (Folio 8).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de

fábrica y comercio  donde es titular Ralph Stumbo Taraso, con cédula de identidad número 8-081-177, domiciliado en La Asunción de Belén Residencial La Joya, Costa Rica, presentado el 03 de junio del 2010 y vigente hasta el 26 de octubre del 2020. (Folio 10).

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

rechaza la inscripción de la marca  dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, resultado de su análisis y cotejo con la marca inscrita por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son casi idénticas y busca proteger los mismos productos y productos relacionados, que van destinados al mismo tipo de consumidor. 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 definitivos, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta que la marca si posee un giro similar pero su probabilidad de coexistencia radica en el logo pretendido ya que se permiten distinguir sin perjudicar al consumidor ya que este es diferente, y que la marca Tru Ekology no es el mismo en el mercado ya que se aprecian otros elementos. Que existen antecedentes registrales de marcas con núcleos idénticos que coexisten porque los productos difieren entre sí al tener distintos canales y comercializar fines distintos. Y que existe muy poca probabilidad de que el consumidor vaya a confundir los productos dado que todas las denominaciones/gráficos son distintos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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.

La misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, 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 es 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 contenido de este artículo ya fue analizado por este Tribunal, en el Voto 36-2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis; donde se dijo lo siguiente en lo que interesa:

“[...] Según el artículo primero de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, la protección derivada de la publicidad de los signos distintivos, está enfocada en tres objetivos básicos a saber: a) La protección de los titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. b) La protección del consumidor, que tiene el derecho de que su decisión de consumo, esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aspectos tales como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. c) La promoción de la innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente distintividad respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y



evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate [...]”

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

Obsérvese que del Cotejo Marcario que encuadra el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, calificador de semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, hace que se examinen 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.*

Inicialmente, ambas marcas (gestionada e inscrita) poseen el elemento gráfico de una rana



La marca de fábrica número 221162 inscrita conformada únicamente por esta figura, posee el amparo respecto a los demás signos que quisieran utilizar dicha figura, siendo a la vez arbitraria con respecto a los productos que se desearían proteger. Su única diferencia es la

palabra *TRU* o como gráficamente fue solicitado , la que fonéticamente se



contraponen con la marca registrada número 204737



denominativo preponderante es , restando la distintividad, obligada que señala la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El Tribunal Registral Administrativo en el voto número 116-2010 de las 11:50 horas del 01 febrero del 2010 indicó:

“... una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Este tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas”

Como fue observado en el cotejo general, la marca solicitada no goza de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impidan la confusión en ese mercado, y lo identifiquen o individualicen de las marcas inscritas.

El cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica figurativa



, con la



marca de fábrica y comercio mixta y la marca de fábrica y comercio



, este Tribunal determina que existen similitudes entre sí, esto desde el punto de vista gráfico como ideológico, ya que la imagen de la rana refuerza el hecho de que protegen los mismos productos, es decir, la carga distintiva de la gestionada es débil en comparación con la marca ya registrada, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión, por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase.

Finalmente, ambas marcas (solicitada/registrada) se encuentran dirigidas hacia públicos y mercados relacionados entre sí, por lo que no pueden coexistir dos marcas en la misma clase que protejan productos o servicios idénticos o similares.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de **COMERTEX, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y seis minutos cincuenta y seis segundos del cuatro de febrero del 2014, confirmando la resolución en todos sus extremos.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la Licenciada *María del Milagro Chaves Desanti*, en representación de *COMERTEX, S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y seis minutos cincuenta y seis segundos del cuatro de febrero del 2014, la cual *se confirma*, denegando el registro de la

marca de fábrica y comercio , en Clase 25 Internacional, presentado por la recurrente. 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



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55