



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0016- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GRAFOS” (DISEÑO)

IMPRENTA Y LITOGRÁFIA GRAFOS S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7821-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 775-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del nueve de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno setecientos cincuenta y ocho seiscientos sesenta, apoderado especial de **IMPRENTA Y LITOGRÁFIA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta y un de agosto de dos mil diez, por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de **IMPRENTA Y LITOGRÁFIA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la



inscripción de la marca de fábrica y comercio **GRAFOS** en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería la casa; material para artistas; pinceles;



máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas cincuenta y un minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diez, resolvió “(...)
Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **IMPRENTA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil diez.

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, 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de PAPELERA NACIONAL S.A.

1) GRAPHOS bajo el registro número 142556, para proteger en clase 16 internacional “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta;



artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamientos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **IMPRENTA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado que a criterio del registrador, en ese Registro se encuentra inscrita la marca **“GRAPHOS”** propiedad de PAPELERA NACIONAL S.A, bajo el registro número 142556, inscrita el 12-11-2003 y vence el 12/11/2013 en clase 16 y protege los mismos productos que el signo solicitado, siendo que en ambos signos el denominativo es muy similar o idéntico, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado, por lo que no es susceptible de inscripción registral, dado que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros, resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de la compañía **IMPRENTA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que aunque la marca GRAFOS y la marca GRAPHOS comparten letras la composición de ambas marcas presentan diferencias sustanciales gráficas, fonéticas e ideológicas, debiendo tomarse en cuenta que la jurisprudencia nacional ha sido conteste en afirmar que la distinción entre las marcas no implica que las mismas sean inequívocas, por lo que no sólo por el hecho de contar con elementos similares, deba rechazarse la inscripción de forma tal que marcas similares como es el presente caso pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin crear confusión entre los consumidores, por lo que argumenta el signo GRAFOS



(DISEÑO) cumple con los requisitos de forma validez y eficacia y que no existe sustento jurídico para denegar su inscripción , no siendo cierto lo afirmado por el Registro. siendo cierto lo afirmado por el Registro en cuanto a que el nombre propuesto transgreda el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. . En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

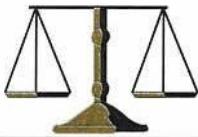
El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver **Artículo 1 de la Ley de Marcas**)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada

GRAFOS

como signo propuesto, que es una marca Mixta pues está compuesta por letras



que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, la marca inscrita

“GRAPHOS”

REGISTRO # 142556

CLASE 16

que es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 06 al 07), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel

gráfico se determina que **GRAFOS** como signo propuesto y “GRAPHOS”

como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en las letras ”P” y ”H” en la marca inscrita, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 16 y además que se trata de productos tales como papel, cartón, productos de imprenta y respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.



Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómese en cuenta, que las marcas inscritas, protegen productos tales como papel, cartón, productos de imprenta y el signo que se pretende registrar lo es para proteger los mismos productos, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **IMPRENTA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por



el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **IMPRENTA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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**.

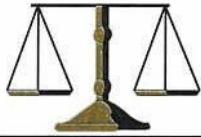
Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.