



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0398-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “Duoflex”

Duoflex Industria E Comercio Ltda, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 394-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 830-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez y cuarenta horas del treinta de julio del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- setecientos noventa y cinco- novecientos setenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DUOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, con domicilio en Rua Nicolau Von Zuben, número 1055, Capela Vihnedo/SP Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos con diecinueve segundos del quince de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el 16 de enero de 2006 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la compañía **DUOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Duoflex”** en clase 20 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *bolsas de dormir para acampar, colchones de aire, colchones, colchones para mascotas, camas para casas de mascotas,*



somiers, somiers de resortes, somiers de paja, espuma de mar, almohadones, almohadas duras, almohadas, y almohadas de aire.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las catorce horas, cincuenta y ocho minutos con diecinueve segundos del quince de enero de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho de esa naturaleza el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica ***Duro-flex (diseño)***, bajo el número de registro 154964, inscrita desde el 30 de Noviembre de 2005 y hasta el 30 de Noviembre de 2015, propiedad de **COLCHONERIA JIRON S.A.**, para proteger en clase 20 internacional *Colchones de espuma y resorte* (folios del 72 al 73 del expediente).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.



TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, basándose en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que existe inscrita la marca **Duro-flex (diseño)**, y esta situación podría causar confusión a los consumidores, afectándose su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación el cual también fue presentado ante este Tribunal, van dirigidos a señalar que la marca solicitada data desde el año 1992, sea fecha anterior a la inscripción del signo **Duro-Flex** el que fue inscrito en el año 2005. Asimismo, la marca **Duoflex** está inscrita en Australia, Bolivia, Chile, Canadá, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y goza de fama y notoriedad en muchos países. Continúa manifestando esta parte haciendo alusión a la diferencia existente entre ambos signos, en el sentido de que **Duoflex** está formado por un solo vocablo, mientras que el inscrito, está compuesto por dos **Duro-Flex**, además desde el punto de vista de su connotación son diferentes, ya que la del solicitado va dirigida a *un doblemente flexible* y en el caso del inscrito, se dirige más al aspecto de resistencia. Por lo anterior solicita revocar la resolución apelada.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Vistos los agravios del apelante, los mismo deben ser rechazados, por cuanto lleva razón el Registro en la resolución apelada, de que los signos enfrentados pueden provocar una suerte de confusión entre los consumidores, por la semejanza gráfica y fonética plasmada entre ellos. Si tomamos en cuenta que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario de carácter visual, auditivo o ideológico, los signos cotejados provocan ese rechazo, por la similitud no solo de la marca en sí, sino también por los productos que protegen una y otra.



Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo, ya que la única diferencia con el inscrito, es que **DUOFLEX** elimina de su denominación la letra **R** de **DURO-FLEX**, omisión que de modo alguno traza una diferencia sustancial que provoque que el consumidor no vaya a confundirse a la hora de escoger uno u otro producto que protegen. Desde el punto de vista de confusión fonético, basta con vocalizar en forma normal esos signos, para que auditivamente puedan ser confundidos ya que suenan al oído del hombre con gran parecido.

En términos generales, para determinar ese riesgo de confusión entre signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración *las semejanzas* y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Lo anterior aunado a que las marcas protegen productos iguales y relacionados, ya que la solicitada distingue *bolsas de dormir para acampar, colchones de aire, colchones, colchones*



para mascotas, camas para casas de mascotas, somiers, somiers de resortes, somiers de paja, espuma de mar, almohadones, almohadas duras, almohadas, y almohadas de aire y la inscrita protege colchones de espuma y resorte, es otro hecho más para no permitir la inscripción de la marca, ya que se quebrantaría lo estipulado en los literales del citado artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, dentro del cotejo no se incluyen los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos como es el caso que se discute, en donde la única diferencia es la omisión de una “**R**” y la separación en dos sílabas de la solicitada, pero ello no cambia su similitud gráfica y fonética con la inscrita. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegen productos o servicios disímiles, que ni siquiera se relacionan.

En el caso discutido no solo los servicios se relacionan, sino que los signos son similares, lo que podría provocar que el consumidor no los distinga y los conecte provenientes de un mismo sector empresarial, que es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, “*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, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)*”.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, esencialmente como la que se analiza, en donde los signos guardan más similitudes que



diferencias.

Respecto a la similitud, 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 dos 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”,* y siendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la misma clase 43 de la Nomenclatura Internacional, que tienen que ver con alojamiento para personas con un fin vacacional o recreativo, existe una relación entre éstos que puede conllevar a confusión al consumidor y creer que se trata de servicios que provienen de un mismo origen empresarial.

QUINTO. EN CUANTO A OTROS AGRAVIOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE.

La empresa recurrente llama la atención en cuanto a que el Registro debió admitir la solicitud de inscripción presentada, ya que esa marca está inscrita en otros países desde tiempo antes que la inscrita en Costa Rica y que goza de fama y notoriedad. Al efecto bien hizo el Registro en rechazar esa solicitud, por cuanto la notoriedad de una marca se debe comprobar con prueba fehaciente que determine esa característica y no únicamente con el dicho de la parte interesada. La prueba de notoriedad como cualquier otra prueba que se presente sea en esta instancia o en la vía judicial debe ser idónea, no solo en su contenido sino también en su formalidad. Cómo pretende el apelante comprobar la notoriedad de una marca con simples copias de documentos, omitiendo una serie de formalidades que la Ley le impone en cuanto a su certificación o legalización. El artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública es muy claro en ese sentido al decir:



Artículo 295. Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.

En el caso que se discute, ni fue certificada ni le fueron presentados al Registro los originales para su cotejo, de los certificados de inscripción de la marca que se discute en otros países, por lo que esos documentos que vienen a ser copias simples no tienen ningún valor ni efecto legal, tal como bien lo expuso el Registro en la resolución apelada. Además, aunque esos certificados se hubiesen presentado bajo las formalidades exigidas por la ley, su sola presencia en el expediente, no es prueba idónea para comprobar su notoriedad, ya que los certificados de inscripción comprueban precisamente que la marca está inscrita, pero no otros factores importantes como son entre otros, la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca y esto precisamente se comprueba con su uso. Los certificados de inscripción no son significativos para comprobar ese uso, pero junto con otras pruebas son indicativos de que la marca existe, se usa y puede ser notoria, razón por la cual también se deniega lo alegado por el apelante en ese sentido.

SEXTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, en su calidad de apoderado especial de la compañía **DUOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos con diecinueve segundos del quince de Enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca **Duoflex**.

SETIMO: 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, en su calidad de apoderado especial de la compañía **DUOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos con diecinueve segundos del quince de Enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca ***Duoflex***. 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**.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33