



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0198-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Comercio (i2GO) diseño (9)

FASHION INOX S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-10016)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 892-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la ***licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez***, mayor, abogada, soltera, portadora de la cédula de identidad número 3-391-788, ***apoderada especial*** de ***FASHION INOX, S.A.***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas ocho minutos cuarenta y seis segundos del once de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas treinta y un minutos treinta y nueve segundos del catorce de noviembre del dos mil catorce, el señor ***Paulo Vargas San Martin***, mayor de edad, empresario, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-901-744, apoderado generalísimo sin límite de suma de ***FASHION INOX, S.A.***, sociedad domiciliada en Barreal de Heredia, Condominio La Ladera, casa número sesenta y cuatro, solicitó el registro de la marca comercial de productos



, en clase 9 Internacional para proteger y distinguir: “*dispositivos periféricos de computadora, aparato de audio del coche, accesorios de audio, auriculares, altavoces electrónicos e instrumentos, cables, baterías, cargadores, cargadores de pared, cargadores de coche, muelles, estaciones de conexión, interfaces y adaptadores para carga de smartphones, reproductores de música, tabletas, celulares y computadoras, accesorios para todos los productos mencionados, fundas, bolsas y estuches adaptados o conformados para contener todos los productos mencionados, partes y accesorios para teléfonos móviles, casos de teléfono móvil de cuero o imitaciones de cuero, fundas para teléfonos móviles fabricados con materiales de tela o textiles, lapiceros (stylus) para smartphones, reproductores de música, tabletas, celulares y computadoras.*”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas ocho minutos cuarenta y seis segundos del once de febrero del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “i2GO (diseño)” para la clase 9 internacional.***”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas quince minutos cero segundos del diecisiete de febrero del dos mil quince, la **licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez**, 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.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 fuera del plazo, toda



vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

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 comercio: **COINCA COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE CENTROAMERICA S.A.**, inscrito el 22 de julio del 2013 y vence el 22 de julio del 2023, en clase 9 para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software; extintores. Programas informáticos y software de todo tipo, independientemente de su soporte de grabación o medio de difusión, incluido el software grabado en soportes magnéticos o descargados de una red informática remota”* (Folio 7).



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 que al advertir una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica entre el signo

solicitado  y el signo  no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe denegarse la solicitud de la inscripción.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica: Que el signo solicitado i2GO refiere a productos totalmente diferentes en su especie, uso y aplicación con relación a la marca READY2GO BY COINCA, pues la solicitada tiene un enfoque de protección y distinción donde ninguno sus productos se encuentra protegido por la marca inscrita READY2GO BY COINCA, donde no existe similitud y lo único que comparten es la clase; que no se puede especular con el hecho de que la marca solicitada tiende a confusión hacia los consumidores, cuando el producto final son productos y no servicios, la similitud de productos no existe y la naturaleza de los productos son distintos, siendo que la coexistencia de la marca es posible. Que no existe en el comercio ninguna marca en uso ni se comercializa ningún producto bajo nombre similar.

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		
Registro	Solicitado	Inscrito
N°	-----	229074
Marca	de Comercio	de Comercio
Protección y Distinción	“Dispositivos periféricos de computadora, aparato de audio del coche, accesorios de audio, auriculares, altavoces electrónicos e instrumentos, cables, baterías, cargadores, cargadores de pared, cargadores de coche, muelles, estaciones de conexión, interfaces y adaptadores para carga de smartphones, reproductores de música, tabletas, celulares y computadoras, accesorios para todos los	“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad,



	<i>productos mencionados, fundas, bolsas y estuches adaptados o conformados para contener todos los productos mencionados, partes y accesorios para teléfonos móviles, casos de teléfono móvil de cuero o imitaciones de cuero, fundas para teléfonos móviles fabricados con materiales de tela o textiles, lapiceros (stylus) para smartphones, reproductores de música, tabletas, celulares y computadoras.”</i>	<i>aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software; extintores. Programas informáticos y software de todo tipo, independientemente de su soporte de grabación o medio de difusión, incluido el software grabado en soportes magnéticos o descargados de una red informática remota.”</i>
Clase	9	9
Titular	FASHION INOX, S.A.	COINCA COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE CENTROAMERICA S.A.

Inicialmente, el factor tópico en las marcas enfrentadas son el conjunto del número 2 así como

el vocablo **GO** que son parte y se forman tanto en la marca solicitada  como en la

inscrita , dicho análisis o cotejo marcario debe analizar a la marca como un

todo, sin embargo, dentro de ese conjunto debe tomarse en cuenta, el factor tópico o preponderante que quedará fijo en la mente del consumidor, en este caso el uso del número 2 para agregarle el denominativo en lengua inglesa “GO”, además de coincidir gráficamente en este elemento, tal uso en ambas marcas, desde el punto de vista fonético produce la frase “to go” cuya traducción al español significa “ir” mismo que es de conocimiento transparente para el consumidor promedio costarricense, siendo que aunque la grafía de ambas es distinta en cada una, estas no contienen las suficientes diferencias para solventar la distintividad del signo



solicitado, dada la carga ideológica del uso creativo del “*to go*” (2GO), lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, siendo este el elemento predominante que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que:

“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...” Voto N° 741-2011 (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).


En el *cotejo fonético*, se puede observar que ambos signos inscrito/solicitado tienen similitudes, por ende, a la hora de pronunciarse suenan muy parecido, cuestión que sin lugar a dudas llevaría al consumidor a la confusión por asociación, generando este primer choque entre las marcas. A estas identidades gráfica y fonética, se incorpora el hecho de que los productos que protegen y distinguen son de la misma clase 9 internacional, y están relacionados en el mercado, por lo que podría generar confusión directa o indirecta en el consumidor, esto al pretender amparar la marca solicitada, productos idénticos y relacionados con alguno de los productos distinguidos por la marca inscrita; aquí aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Si fuera del caso que los productos o servicios a proteger fueran distantes, dicha marca podría inscribirse, en aplicación al *Principio de Especialidad*, pero al contrario, en el caso en cuestión se crea la posibilidad de que el consumidor medio interiorice que ambas marcas, la solicitada como la inscrita están relacionadas y asociadas bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.



En este caso, al haber esta confusión y riesgo de asociación se debe de proteger a la marca inscrita donde no solamente protegemos al consumidor en general sino que también se debe proteger en forma directa a **COINCA COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE**



CENTROAMERICA S.A., titular de la marca , siendo obligación de este Tribunal en aplicación del Principio de Legalidad, no permitir la inscripción de otra marca que incluya dentro de su denominación un término que ya está inscrito, como lo es **“to go” (2GO)**. Así, ya la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964), ha dicho:

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”

Dicha obligación no solo emana del artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“[...] 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 [...]”

Sino también del artículo 25 de ese mismo cuerpo normativo, que establece

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 para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. [...]”

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 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 catorce horas ocho minutos cuarenta y seis segundos del once de febrero del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la **licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez, apoderada especial** de **FASHION INOX, S.A.**, sobre la inscripción de la marca comercial de productos



, en clase 9 Internacional para proteger y distinguir: “*dispositivos periféricos de computadora, aparato de audio del coche, accesorios de audio, auriculares, altavoces electrónicos e instrumentos, cables, baterías, cargadores, cargadores de pared, cargadores de coche, muelles, estaciones de conexión, interfaces y adaptadores para carga de smartphones, reproductores de música, tabletas, celulares y computadoras, accesorios para todos los productos mencionados, fundas, bolsas y estuches adaptados o conformados para contener todos los productos mencionados, partes y accesorios para teléfonos móviles, casos de teléfono móvil de cuero o imitaciones de cuero, fundas para teléfonos móviles fabricados con materiales de tela o textiles, lapiceros (stylus) para smartphones, reproductores de música, tabletas,*



celulares y computadoras.”

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 la *licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez*, en su condición de *apoderada especial* de *FASHION INOX, S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas ocho minutos cuarenta y seis segundos del once de febrero del dos mil quince, la cual se *confirma*. Se deniega la solicitud de inscripción de la



marca comercial de productos , en clase 9 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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