



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0219-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “SPIN (DISEÑO)”

SPIN S.A. DE C. V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5225-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 999-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del **Recurso de Apelación**, interpuesto por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, en representación de la empresa **SPIN, S. A. DE C. V.**, sociedad constituida bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos, veintitrés segundos del doce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 05 de junio de 2013, el **Licenciado Carlos Eduardo Rodríguez Paniagua**, mayor, casado, abogado, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 2-444-614, en representación de apoderada de la empresa **ELECTRO SPIN, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-405797, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio **“SPIN (DISEÑO)”**, en Clase 11 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir **“Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de**



cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes a la solicitud relacionada en el resultando anterior y dentro del plazo conferido, presentó oposición el **Licenciado Hernández Brenes**, en la condición indicada, por ser su representada titular de la marca “**SPIN (DISEÑO)**” en clase 01 internacional.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, doce minutos, veintitrés segundos del doce de febrero de dos mil trece, declaró sin lugar la oposición relacionada, admitiendo el registro propuesto.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Hernández Brenes**, impugnó la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, agregando únicamente que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 127 a 145 del



expediente y el enumerado como (2) a folios 125 y 126.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que deban ser tenidos por no demostrados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada por Spin, S. A. de C. V., por considerar que los productos que protege el signo inscrito no guardan relación alguna con los que se pretende proteger con la marca solicitada, y por ello no puede afirmarse que vaya a provocarse un riesgo de confusión en el consumidor. Respecto de la alegada notoriedad de su signo; por parte de la empresa opositora, indica el Registro *a quo* que el material probatorio aportado no es suficiente para demostrar esa condición y por ello no puede dársele una protección especial a su marca.

La representación de la empresa opositora, manifiesta su inconformidad con lo resuelto alegando que el criterio del Registro es errado, por cuanto debe considerarse el modo y la forma en que normalmente se venden los productos al consumidor y en el presente caso *“...no toma en consideración que los productos químicos para el tratamiento del agua de piscinas que protege y distingue el Registro No. 13786 de la marca “SPIN” en clase 1, desde el 19 de marzo del 2003, y “los aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias” que distingue la marca solicitada “SPIN (DISEÑO)”, son productos accesorios y complementarios unos de otros, por lo que se ofrecen y venden en los mismos establecimientos comerciales, se distribuyen a través de los mismos canales de distribución y van destinados al mismo tipo de consumidor, por lo que contrario a lo resuelto el riesgo de confusión y asociación en este caso es posible...”* Agrega que dentro del giro comercial de su representada SPIN, S. A. DE C. V., se incluye productos accesorios, y también distribuyen y comercializan equipos y accesorios para la distribución y tratamiento del agua, por lo que la empresa solicitante ELECTRO SPIN, S.A. es un



competidor directo, lo cual aumenta en el consumidor el riesgo de confusión y de asociación. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su oposición y se rechace el registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negativa a registrar un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, **si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.**

Y es que, la finalidad de una marca es individualizar los productos o servicios que distingue, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y evitar que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. 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 asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no sean



susceptibles de ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...”

De tal manera, resulta útil en este punto observar la siguiente relación de productos ofrecidos por cada una de las marcas:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
------------------	----------------



	
<p><u>Clase 11: Aparatos</u> de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.</p>	<p><u>Clase 01: Productos químicos</u> destinados al mantenimiento, saneamiento y tratamiento del <u>agua de las piscinas.</u></p>

Así las cosas, en el caso bajo estudio, como bien lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial, la marca inscrita en clase 01 a favor de la empresa opositora se refiere a productos que no tienen vinculación alguna con los de la clase 11 en que se pretende la solicitada, por cuanto, son muy distintos y no susceptibles de ser relacionados, ya que la solicitada se refiere a **aparatos** para diferentes usos (alumbrado, calefacción, cocción, refrigeración ventilación, etc); dentro de los cuales se incluye aparatos de distribución de agua pero entendido no como el acto de entrega a un lugar o su distribución de un sitio a otro, sino el traslado dentro de un sistema para provocar calor, vapor o refrigeración, en tanto que la inscrita se relaciona específicamente con **productos químicos para el agua de piscinas.** De lo anterior, resulta muy claro que ambas marcas se desempeñan en un ámbito comercial diferente, sin exponer al público consumidor a riesgo de confusión ni de asociación empresarial.



Por otra parte, alega el apelante que en el **giro comercial** de su representada **SPIN, S. A. DE C. V.**, también se incluyen productos accesorios, y se distribuyen y comercializan equipos y accesorios para la distribución y tratamiento del agua, y que con ello aumenta el riesgo de que se genere confusión en el consumidor. Considera este Tribunal de Alzada que, tal como fue afirmado en el **Voto No. 813-2011**, parcialmente transcrito líneas atrás, de conformidad con el **Principio de Especialidad**, el registro de un signo marcario confiere derechos a su titular solamente con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, es decir ese derecho del propietario de la marca no es irrestricto sino limitado, y se circunscribe al sector de servicios o productos determinado en su asiento de inscripción.

Dicho lo anterior, se reitera entonces que en aplicación del Principio de Especialidad Marcaria existe la posibilidad que sobre un mismo signo puedan *“...recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios...”*

Por lo expuesto, puede afirmarse que en modo alguno afecta la resolución de este asunto el giro comercial de las titulares de ambos signos en pugna, por cuanto el conflicto marcario se produce respecto de las marcas propiamente y no de las empresas que ostentan algún derecho sobre ellas.

De esta manera, del análisis en conjunto de los signos contrapuestos respecto de los productos que pretende proteger el solicitado y los ya protegidos con el inscrito, queda claro para este Tribunal Registral, que no resultan de recibo los agravios expresados por la parte recurrente y por ello no existen motivos para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **SPIN, S. A. DE C. V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once



horas, doce minutos, veintitrés segundos del doce de febrero de dos mil trece, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 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 el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **SPIN, S. A. DE C. V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos, veintitrés segundos del doce de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma para que deniegue la oposición y se admita el registro en Clase 11 del signo “**SPIN (DISEÑO)**”, solicitado por la empresa **ELECTRO SPIN, S. A.** 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
 - TNR: 00:42.38