



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0370-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica**

**DG INTERNATIONAL HOLDING, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-12081)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO 0964-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las trece horas cincuenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación presentado por la licenciada María Vanessa Wells Hernández, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1176-503, vecina de Heredia, en su condición de apoderada especial de la empresa **DG INTERNATIONAL HOLDING**, entidad organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido domiciliada en Calle Mill Hill Noroeste número setenta y dos, Londres, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos treinta y un segundos del ocho de junio de dos mil dieciséis.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2015, la licenciada María Vanessa Wells Hernández de calidades y en la



condición dicha, presentó solicitud de registro de la marca de comercio en clase 09 de la clasificación internacional de Niza, 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 la 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; registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores”*.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veintinueve minutos treinta y un segundos del ocho de junio de dos mil dieciséis, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución la licenciada María Vanessa Wells Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa **DG INTERNATIONAL HOLDING**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de junio del 2016, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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.




*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los siguientes: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.- GO bajo el número de registro 195104, desde el 16 de octubre de 2009 y hasta el 16 de octubre de 2019, para proteger y distinguir en clase 9: *“Aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores. ”*



2-  bajo el número de registro 195073, desde el 16 de octubre de 2009 y hasta el 16 de octubre de 2019, para proteger y distinguir en clase 9: *“aparatos eléctricos y científicos”*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción planteada por la apoderada de la empresa **DG INTERNATIONAL HOLDING**, por considerar que incurre en las prohibición establecida en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e



ideológicas en relación con los signos inscritos “GO” bajo el número de registro 195104 y “GO” (diseño) , bajo el número de registro 195073, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas 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 creativos.

En cuanto a los agravios del apelante indica: 1) Que se cumplió con todos los procedimientos incluido la publicación del edicto. 2) Que transcurrió el plazo de oposiciones y no hubo oposición de parte de titular de las marcas inscritas, por lo que no hay lesión para derechos de terceros. 3) Que las marcas son diferentes. 4) Que la marca solicitada contiene fonéticamente y gráficamente más elementos. 5) Que debe hacerse análisis de conjunto, son las diferencias la que marcan la registrabilidad de una marca. 6) No se permite los monopolios de ciertos términos en materia marcaria, ya que “go” es un término genérico y de uso común, que en el caso está acompañado de otros elementos que lo diferencian. 7) Las marcas pueden coexistir dado que superó el término de oposiciones luego de publicación de edicto. 8) Que la marca está en uso en C. R, se distribuye en varias provincias, con lo cual se demuestra la coexistencia.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa **DG INTERNATIONAL HOLDING**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los 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 en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados 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, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 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)”*

Cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la 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.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos 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 ambos 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 dos 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
 <p data-bbox="342 1024 501 1058"><b>En clase 09</b></p> <p data-bbox="237 1104 574 1138">Para proteger y distinguir:</p> <p data-bbox="237 1184 605 1877"><i>“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 la electricidad;</i></p>	<p data-bbox="797 831 849 865"><b>GO</b></p> <p data-bbox="756 924 906 957"><b>En clase 09</b></p> <p data-bbox="630 1096 967 1129">Para proteger y distinguir:</p> <p data-bbox="630 1176 1040 1864"><i>“aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas</i></p>	 <p data-bbox="1166 1113 1325 1146"><b>En clase 09</b></p> <p data-bbox="1065 1192 1403 1226">Para proteger y distinguir:</p> <p data-bbox="1065 1272 1422 1360"><i>“aparatos eléctricos y científicos”</i></p>



<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; registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores ”.</i>	<i>calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores. ”</i>	
---	---	--

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por la apoderada de la sociedad **DG INTERNATIONAL HOLDING**

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado en su palabra **GO** se encuentra contenido en los registrados y si bien es cierto



el signo solicitado contiene la palabra TRAVEL la predominante y la que ve primero el consumidor es “GO”. En cuanto a la similitud fonética es claro que la pronunciación de los signos es similar al contener la palabra “GO”. Desde el punto de vista ideológico el signo solicitado contiene las palabras “GO TRAVEL” que traducida al español significa **IR VIAJAR** y los signos registrados contienen la palabra “GO” que se traduce como **IR** por lo que efectivamente existe similitud ideológica, donde los signos comparten el mismo término **GO**.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos “a): *si el signo es idéntico o similar a una marca, 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 o productos u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*”

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...)* 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”.*

Cabe resumir entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de comercio propuesta **GO TRAVEL (Diseño)** en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, y los signos inscritos **GO** y **GO (Diseño)** a diferencia de lo que indica el recurrente, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que la marca solicitada no posee elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y lo vuelvan inconfundibles en el mercado, dado que los signos contrapuestos son similares.

En cuanto a la identidad de los productos, este Tribunal, de acuerdo y con fundamento en el cotejo realizado, concluye que existe similitud de los productos por lo que puede existir riesgo de asociación y confusión empresarial para el consumidor de coexistir el signo solicitado con las marcas inscritas

Respecto de los agravios planteados se debe señalar que en cuanto al alegato del recurrente relativo a que se cumplió con todos los procedimientos, incluida la publicación del edicto se debe indicar que a pesar de que la emisión del auto de publicación de edicto es un error del Registro, tal error no genera ningún derecho respecto de ejercer un derecho marcario sobre el signo solicitado, pues acorde con los principios de seguridad jurídica y el de Legalidad, las solicitudes deben superar los controles de fondo y forma, tanto intrínsecos como extrínsecos, antes de que, por medio de una resolución final, sea otorgado el derecho, lo cual no sucedió en este caso. En cuanto al agravio de que los signos son diferentes, tal alegato no es de recibo ya que el elemento preponderante o factor tópico es el término “**GO**” presente en las marcas inscritas, siendo esta semejanza mayor que las diferencias encontradas. Indica además el recurrente que no se permite los monopolios de ciertos términos en materia marcaria, y que “go” es término genérico y de uso común, que en el caso está acompañado de otros elementos que lo diferencian, al respecto se debe señalar que “GO” no es un término de uso común en



relación con los productos que se pretenden proteger. Finalmente en cuanto al alegato de que existen antecedentes marcarios de las marcas “GO TRAVEL & DISEÑO así como GO & DISEÑO inscritas se debe indicar que las marcas que se sometán al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas independientemente, ya que los registros anteriores no son vinculantes para el otorgamiento de un derecho marcario, por lo tanto la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación, no resulta vinculante en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vanessa Wells Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa **DG INTERNATIONAL HOLDING**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos treinta y un segundos del ocho de junio de dos mil dieciséis, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vanessa Wells Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa **DG INTERNATIONAL HOLDING**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos treinta y un segundos del ocho de junio de dos mil dieciséis, la cual en este



acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**