



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0354-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “KANGAROOS” (DISEÑO)

ASCO GROUP LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4580-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 013-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del cinco de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-tres tres cinco-siete nueve cuatro, en concepto de apoderado especial de la empresa **ASCO GROUP LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Las Bahamas, domiciliada en 13/F Harbour Crystal Center, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cinco segundos del veintisiete de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de junio de dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica **“KangaROOS” (Diseño)**, para proteger y distinguir calzado, ropa (vestuario) (excluyendo ropa interior y ropa de dormir), ropa deportiva, calcetería, sombrerería promocional, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada, a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cinco segundos del veintisiete de noviembre de dos mil siete dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades dichas mediante escrito fechado cuatro de diciembre de dos mil siete, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **DADA TEXTIL, S.A.**, las marcas de fábrica “**kangaroo**” (**DISEÑO**), según acta número 41354, vigente desde el catorce de agosto de mil novecientos setenta, hasta el catorce de agosto de dos mil quince, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir calzoncillos (ver folios 35 y 36) y “**canguro**” (**DISEÑO**), según acta número 41355, vigente desde el catorce de agosto de mil novecientos setenta, hasta el catorce de agosto de dos mil quince, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir blusas, calcetería, calcetines, camisas, camisetas, medias cortas, medias largas, pantalones cortos, pijamas, ropa interior de punto, ropa interior de mujer, ropa para niños y recién nacidos, calzoncillos, trajes para deportes y vestidos de mujer (ver

folios 37 y 38).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**KangaROOS**” (**Diseño**), con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según estimó, se trata de un término similar a las marcas inscritas “**kangaroo**” (**DISEÑO**) y “**canguro**” (**DISEÑO**) presentándose entre los tres signos distintivos, similitud gráfica, e ideológica al proteger los mismos productos en la clase 25 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, ya que la solicitada se traduce al idioma español como “*canguros*”, siendo la identidad total con las marcas inscritas con excepción de la letra “s” final, y las tres tienen como parte del diseño un canguro, que aunque no idénticos, muy similares.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante argumenta que la marca solicitada es idéntica a la ya inscrita por su representada bajo el asiento de inscripción No. 112300 del once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, para la Clase 18 de nomenclatura internacional, y es por ello suficientemente distintiva y el público consumidor la conoce por sus productos de alta calidad y, evidentemente, no encuentra conflicto con ninguna marca al ser novedosa y fácilmente distinguible de otras marcas. Además, que la marca solicitada excluye ropa interior y ropa de dormir, que son los que protegen las marcas inscritas, por lo que del análisis global de dichas marcas, permite determinar que no existirá posibilidad de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen

empresarial de los productos o servicios. 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, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión en el inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”* (Fernández Nóvoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.



QUINTO. En el caso concreto, examinadas en su conjunto la pretendida marca y las inscritas, caracterizándose por tener un canguro en sus diseños, canguros que se presentan no de frente sino de lado, con una silueta similar y que contienen la palabra “canguro” en su significado, al traducir la marca solicitada al español, por lo que la identidad ideológica es clara y la misma crea un riesgo de su confusión, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Es importante hacer notar, que la marca solicitada y la inscrita “**canguro**” incluyen el mismo producto o productos relacionados, tales como ropa deportiva y calcetería y los cuales se relacionan además con ropa (vestuario en general), ya que la marca inscrita incluye elementos, tales como camisetas. De esta forma, la marca solicitada presenta un riesgo de confusión con las marcas inscritas, por tener como elemento ideológico el canguro como animal originario de Australia, lo cual se acentúa por el uso en las tres marcas, de un logo donde se representa dicho animal de perfil en diseños muy parecidos. Todo esto presenta el riesgo de confundir al consumidor y claramente afecta el derecho del titular de los signos distintivos inscritos.

En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado, en relación con las marcas inscritas, va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, ideológica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible de los inscritos. Del cotejo fonético resulta una similitud sonora de la palabras marcas “**canguro**”, “**kangaroo**” y la solicitada “**KangaRoos**”, ya que respecto a la marca inscrita “**canguro**”, se distinguen fonéticamente únicamente por la letra u en lugar de a, y con relación a la marca inscrita “**kangaroo**” únicamente la diferencia la s final en la marca que se pretende registrar, lo que conlleva a una confusión cuando alguien solicita se le muestren los productos de esas marcas o se refieran a ellas. En lo relativo al contenido conceptual, que representa también un elemento de importancia que

debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios, esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, tal y como ocurre en el presente asunto, pues significan conceptualmente lo mismo.

SEXTO. Así las cosas, las marcas no pueden coexistir, ya que los derechos legítimos del titular de las marcas “**canguro**” (**DISEÑO**) y “**kangaroo**” (**DISEÑO**), se verán afectados por el riesgo de confusión y la dilución de las marcas inscritas en el mercado de ropa de vestir de punto. Por todo lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles y alejan las posibilidades de confusión.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas, actuando como apoderado especial de la empresa **ASCO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cinco segundos del veintisiete de noviembre de dos mil siete.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas,



se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas actuando como apoderado especial de la empresa **ASCO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cinco segundos del veintisiete de noviembre de dos mil siete, la cual 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.-
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

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.