

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0499-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FÁBRICA Y SERVICIOS 

MARCO ALEJANDRO CASTILLO REDONDO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-5234)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS


VOTO 130-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y siete minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Leonardo Crespo Valerio, vecino de San José, La Uruca, cédula de identidad 1-0909-0944, en su condición de apoderado especial del señor **Marco Alejandro Castillo Redondo**, ingeniero industrial, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0922-0244, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:47 horas del 16 de setiembre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de junio de 2019, el señor **Marco Alejandro Castillo Redondo**, de calidades dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios , en clase 16 y 40 de la nomenclatura internacional. En **clase 16**, para proteger, “productos de papel, y

cartón tales como cuadernos, suministros de oficina y material de encuadernación” y en **clase 40**, para la protección de “servicios de laminación, encuadernación, perforado, armado, anillado, perforación y laminación”.

En virtud de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial, señala mediante resolución de las 11:56:49 horas del 19 de junio de 2019, entre otras objeciones, que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca “**ESPIRAL DOBLE O**” propiedad de **CARVAJAL, S.A.**, bajo el registro **211752**, en clase 16, la cual protege “cuadernos, libretas, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, papelería, artículos de encuadernación, textos educativos, revistas y enciclopedias en general”, determinando que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor, al ser signos fonética, gráfica e ideológicamente similares, el elemento preponderante de la inscrita es **ESPIRAL**, que resulta igual a la pretendida, y ambos protegen los mismos productos y relacionados. Por lo que la marca solicitada resulta irregistrable al transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El representante del solicitante contesta sin dar respuesta a la objeción de fondo indicada, pero sí a las de forma.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:00:47 horas del 16 de setiembre de 2019, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que resulta gráfica, fonética e ideológicamente similar a la marca inscrita, dado que comparten el elemento preponderante **ESPIRAL**, lo que puede causar un alto grado de confusión por asociación, ya que el consumidor podría suponer que devienen del mismo origen empresarial. Además, porque el signo inscrito protege los mismos productos en la clase 16 y los servicios solicitados de la clase 40 se relacionan con los productos inscritos, porque es usual que el servicio solicitado se brinde en el mismo establecimiento donde se venden los productos

protegidos por el signo inscrito, por lo que el consumidor no puede con certeza diferenciar el origen empresarial. Por lo que la marca propuesta es inadmisibles por derechos de terceros porque transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El abogado Leonardo Crespo Valerio, en representación del señor Marco Alejandro Castillo Redondo, inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, apeló, y dentro de sus agravios argumenta, de conformidad con el artículo 7 g) de la ley de marcas y otros signos distintivos, el vocablo “espirales”, por sí solo, tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. Además, el signo “espirales” es un diseño mixto, con palabras y una tipografía específica, un diseño, colores distintivos, y un logotipo, que generan una diferenciación para el consumidor y su propia identidad, tanto visual como su identidad como marca o producto. Se conforma de elementos detallados donde cada uno responde a una razón de ser, no fueron puestos al azar. “Espirales” en todo su conjunto, genera una carga distintiva y diferenciadora de cualquiera otra inscrita, por lo que visual y fonéticamente no tienen semejanza alguna con ninguna otra marca.

El diseño de la marca ESPIRALES ofrece al público consumidor servicios exclusivos y distintivos, lo que la diferencia en el mercado de otras que ofrecen servicios similares, por lo que la causal de inadmisibilidad no es razonable al amparo de la normativa vigente, ya que actualmente conviven las marcas inscritas “ESPIRALES” y “ESPIRAL DOBLE O” sin crear ni existir confusión alguna.

Además, no generan confusión aun cuando pertenecen a la misma clase, por lo que es posible la coexistencia registral, ya que la probabilidad de confusión en el consumidor es mínima. La marca solicitada se acompaña de elementos distintivos

que no se encuentran en la marca inscrita, por lo que esta si particularizará y diferenciará los productos identificados con la marca ESPIRALES, por ser inconfundible.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CARVAJAL, S.A.**, la marca de comercio “**ESPIRAL DOBLE O**”, registro **211752**, en clase 16 de la nomenclatura internacional, desde el 19 de agosto de 2011, vigente hasta el 19 de agosto de 2021, para proteger “cuadernos, libretas, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, papelería, artículos de encuadernación, textos educativos, revistas y enciclopedias en general”. (folio 5 del expediente administrativo)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear, si bien es cierto en el Considerando **V. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO** se indica que se pretenden proteger servicios en Clase 41, esto resulta ser un simple error material por cuanto a lo largo de la resolución impugnada siempre se hace referencia a la Clase 40 solicitada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo

30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.


En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, 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, o un riesgo de asociación.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos 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 signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.


De ello 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 los mismos. 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.

Para realizar el cotejo marcario el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, atenerse a la impresión de conjunto de 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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos la marca de fábrica y servicios , propuesta por el señor Marco Alejandro Castillo Redondo, se compone de una palabra “**espirales**”, escrita con una tipografía especial, que se compone de nueve letras siendo que las siete primeras (espiral) coinciden con la primera palabra que compone la marca registrada “**ESPIRAL**”

DOBLE O", propiedad de la empresa **CARVAJAL, S.A.**, nótese que la expresión "**ESPIRAL DOBLE O**", está conformada de tres palabras: "espiral", "doble" y "o", donde el término "espiral" concentra la distintividad del signo inscrito pues ante un golpe de vista es lo que retendrá el consumidor en su memoria, entonces desde el punto de vista **gráfico**, si bien es cierto ambas marcas presentan ciertas diferencias, la palabra preponderante del signo inscrito se encuentra contenida dentro del solicitado que solo le agrega 2 letras. Si bien es cierto existe un diseño particular con formas y colores en el texto, lo que predomina es la parte denominativa, dada la fuerza expresiva de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente en el elemento más característico.

Dentro del contexto **fonético**, el signo solicitado , y el signo inscrito "**ESPIRAL DOBLE O**", al compartir el término "espiral" existe una similitud entre ambos signos.

Por otra parte, desde el campo **ideológico**, los signos evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, la de espiral, y en ese sentido el que la marca inscrita haga referencia a una espiral doble o, no viene a generar mayor diferenciación pues el consumidor las relacionará de manera directa con los productos que comercializa la titular del signo "**ESPIRAL DOBLE O**", no siendo posible su coexistencia registral.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, arriba este Tribunal a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existen más similitudes que diferencias que no permiten su coexistencia registral, por cuanto de la visión de conjunto si bien no hay un marcado riesgo de confusión directa, sí estamos en presencia de un eminente riesgo de confusión indirecta o asociación empresarial en

el público consumidor, quien podrá distinguir que las marcas son distintas, pero existe la posibilidad de que relacione que todos los productos y servicios provienen de un mismo origen empresarial.

Ahora bien, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque el consumidor no se verá confundido ni los relacionará, pero en casos como el presente, donde existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, debemos entrar a analizar los productos y servicios, pues deben ser totalmente distintos y esto incluye que no se les pueda relacionar.

Así las cosas, tenemos que la marca solicitada pretende proteger en **clase 16** de la nomenclatura internacional “productos de papel y cartón tales como cuadernos, suministros de oficina y material de encuadernación”, y en **clase 40** “servicios de laminación, encuadernación, perforado, armado, anillado, perforación y laminación”, mientras que la marca inscrita “**ESPIRAL DOBLE O**”, protege en **clase 16** “cuadernos, libretas, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, papelería, artículos de encuadernación, textos educativos, revistas y enciclopedias en general”, como puede apreciarse el signo inscrito contiene en su listado los mismos productos del signo propuesto en clase 16, y los servicios que se intentan amparar en clase 40, se relacionan con los productos registrados en clase 16, dado que en nuestro medio es muy común que en el mismo lugar donde se ofrecen los servicios solicitados también se pongan a disposición del público consumidor los productos protegidos por la marca inscrita y, por ende, los que se pretenden proteger, lo que hace imposible su coexistencia.

Es importante traer a colación lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi:

“Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y

más común de confusión. La confusión indirecta (...) se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó”. **(OTAMENDI, JORGE, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144)**

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “*La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...*”, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, garantizando de esta forma a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros o a su respectivo origen. En este mismo sentido, la doctrina señala, que:

“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. **(LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).**

Respecto a los agravios que plantea la representación del señor Marco Alejandro Castillo Redondo, al señalar que el signo solicitado es mixto conformado palabras como una tipografía específica, un diseño, colores distintivos, que generan una diferenciación para el consumidor y que a su vez contienen su propia identidad, lo que impide que este caiga en error o confusión, y asociación empresarial respecto del signo inscrito, ha quedado demostrado por todo lo expuesto que no lleva razón

y que su coexistencia registral con la marca inscrita no es factible. Nótese que el mismo apelante señala que "...la probabilidad de confusión en el consumidor es mínima...", pero nuestro sistema marcario no puede permitirse generar una escala de confusión, por el contrario, no es necesario que la confusión ocurra, sino que se resguarda a la marca inscrita con tan solo la posibilidad de que exista ese riesgo para que la marca no pueda ser admitida, tal cual el caso que nos ocupa.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo **espirales** en clases 16 y 40 de la nomenclatura internacional, generaría riesgo de asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la similitud contenida en el signo solicitado y la conexión existente de los productos y servicios que pretenden proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c), d), e) y f) de su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos. Citas normativas y doctrina expuestas, estima procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y confirmar la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Leonardo Crespo Valerio, en su condición de apoderado especial del señor **Marco Alejandro Castillo Redondo**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:47 horas del 16 de setiembre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios

espirales, en clases 16 y 41 de la nomenclatura internacional. 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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**-.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES