
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0527-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO

PAYCA

MARCO ALEJANDRO CASTILLO REDONDO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP DE ORIGEN 2019-5236)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0149-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y nueve minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Leonardo Crespo Valerio, abogado, cédula de identidad 1-0909-0944, vecino de San José, apoderado especial del señor Marco Alejandro Castillo Redondo, ingeniero industrial, cédula de identidad 109220244, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:35:33 horas del 16 de setiembre de 2019.

Redacta el juez Oscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Marco Alejandro Castillo Redondo, de calidades citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio”

PAYCA

, para proteger y distinguir en clase 16 internacional “Productos de papel y cartón tales como cuadernos, suministros de oficina y material de encuadernación”.

Además, en clase 40 internacional “Servicios de laminación, encuadernación, perforado, armado, anillado, perforación y laminación”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:35:33 horas del 16 de setiembre de 2019, rechazó la marca presentada por razones extrínsecas al infringir el artículo 8 incisos a) y j) la Ley de Marcas y por derechos de terceros según el artículo 8 inciso a) de la ley de marcas, al encontrarse inscritos los signos **PAYCA Nombre Comercial**, registro 97881 y **PAYCA Señal de propaganda** bajo el registro 195290 ambos propiedad de **GRUPO NACION GN S.A** y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Leonardo Crespo Valerio, apoderado especial del señor **Marco Alejandro Castillo Redondo**, indicó en su escrito de apelación que el fin primordial del signo marcario es aportar distintividad al producto, bienes o servicios que se deseen proteger; en especial las palabras o los conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, tal y como lo establece el artículo 3 de la ley de marcas, indicando que el signo en cuestión consiste en una palabra denominada “payca” en el idioma español, sin traducción al idioma inglés, adjuntando solicitud de cesión de derechos de los signos marcarios números 195290 y 97881 a Espirales y Anillados MC,S.A, donde su representado es el dueño de la compañía referida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

PAYCA Nombre Comercial propiedad de **GRUPO NACION GN, S.A** bajo el registro número 97881, para proteger en clase 49: “Un establecimiento dedicado a la fabricación, distribución y venta de papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, para la

industria gráfica.” (v.f 008 Legajo de apelación)



Señal de Propaganda, registro 195290 propiedad de **GRUPO NACION GN, S.A**, para proteger en clase 50 “Para promocionar un establecimiento dedicado a la fabricación, distribución y venta de papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, para la industria gráfica, relacionado con la marca PAYCA número 97881.(v.f 007 Legajo de apelación)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: 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. Se observa a folio 20 del expediente que el apelante hace alusión en su recurso a la resolución de las 11:55:32 segundos del 19 de junio de 2019, que es un auto de prevención, no obstante, la resolución de rechazo del signo es la dictada a las 14:35:33 del 16 de setiembre de 2019, este Tribunal en aplicación del principio de informalismo contenido en el artículo 224 de la Ley General de la Administración Pública, entra a conocer del recurso de apelación planteado.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría 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, 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, al respecto el inciso a) revela:

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.

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.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el ***riesgo de confusión y asociación*** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que indica:

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: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

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;

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se 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.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha 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 idéntico o parecido *contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.*

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



En clase 16 internacional “Productos de papel y cartón tales como cuadernos, suministros de oficina y material de encuadernación”. Y “Servicios de laminación, encuadernación, perforado, armado, anillado, perforación y laminación, en clase 40 internacional.

SIGNOS INSCRITOS

PAYCA

Nombre Comercial

Para proteger en clase 49: “Un establecimiento dedicado a la fabricación, distribución y venta de papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, para la industria gráfica.” propiedad de **GRUPO NACION GN, S.A**



Señal de Propaganda

En clase 50: Para promocionar un establecimiento dedicado a la fabricación, distribución y venta de papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, para la industria gráfica, relacionado con la marca PAYCA. Titular **GRUPO NACION GN, S.A,**

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se determina que el elemento denominativo es idéntico, a nivel gráfico el solicitado es mixto y los signos inscritos el nombre comercial es denominativo y la señal de propaganda es mixta, presentando identidad gráfica.

En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo claro que, la pronunciación del elemento denominativo de la marca pretendida es igual, ya que la pronunciación de los signos es idéntica, generando así en el consumidor riesgo de confusión y de asociación empresarial, al suponer que provienen de un mismo origen empresarial.

Con respecto al cotejo ideológico no existe similitud ideológica por cuanto el término

PAYCA es de fantasía.

Por otra parte, y en cuanto a los productos que una y otra marca protegen y pretenden proteger, vista la lista de productos de la marca solicitada, son similares, o sea los productos en clase 16 y clase 40 se encuentran relacionados, ya que van a tener los mismos canales de distribución y venta, lo cual generaría también riesgo de confusión y asociación empresarial, se concluye que ambos signos no pueden coexistir.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, así como que los productos que identifican los signos inscritos, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que el alegato de que existe una solicitud de cesión de las marcas registros números 195290 y 97881 a favor de la compañía Espirales y Anillados MC.S.A, dichos registros no se encuentran inscritos a nombre de dicha compañía, según consta en las certificaciones que constan a folios 009 y 013 del Legajo de apelación, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Así las cosas, no lleva razón el apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende del estudio en conjunto que, hay similitud gráfica y fonética entre los signos, ya que en cuanto a la similitud gráfica a simple vista los signos son denominativamente similares, igualmente ocurre con la pronunciación que es idéntica, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibles y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:35:33 horas del 16 de setiembre de 2019.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Leonardo Crespo Valerio, apoderado especial del señor Marco Alejandro Castillo Redondo, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:35:33 horas del 16 de setiembre de 2019, la cual **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33