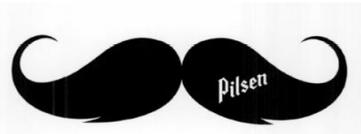

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0067-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:



PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7394)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0198-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con catorce minutos del veintinueve de abril del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Maríanella Arias Chacón**, mayor de edad, casada, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica 3-101-306901, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Echeverría, Distrito 2° de Belén, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, Alajuela, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:21 horas del 20 de noviembre del 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios,



, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, “distribución de publicidad, marketing y material con fines promocionales, promoción de publicidad y marketing, servicios de promoción”.

En la publicidad registral se encuentra inscrito a nombre del señor **Carlos Araya González**,



el signo como marca de servicios, registro 220396, clase 35 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue, “dirección de negocios, administración de negocios, trabajo de oficina, publicidad de eventos de concientización sobre cáncer de próstata”.

El Registro de la Propiedad Industrial determinando que existe similitud gráfica e ideológica, entre el signo inscrito y solicitado, dado que ambos poseen el diseño de un bigote, no así fonética porque los elementos denominativos en cada una son diferentes, los servicios son iguales y estrechamente relacionados, por lo que pueden compartir los mismos canales de comercialización y distribución, pueden expendirse en los mismos establecimientos comerciales, por lo tanto, son signos bastante similares, y en este aspecto pueden ser asociados empresarialmente, por lo que rechaza lo pedido de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa solicitante **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, apela ante el Registro de la Propiedad Industrial, indicando: **1.-** Que Pilsen es una marca registrada en varias clases incluida la 35, y es una marca reconocida por el público consumidor, con gran trayectoria nacional e internacional. lo cual le otorga total distintividad al signo, siendo que el signo inscrito tiene otro elemento denominativo, que lo hace totalmente distintivo. **2.-** Que la marca debe ser considerada en su totalidad, evidentemente el elemento denominativo que sobresale del diseño no está siendo valorado. **3.-** Cita el voto 36-2016 del 9 de febrero del 2016, ya que es un caso muy similar al que se discute. **4.-** Que el signo inscrito se dirige a otro sector del mercado. **5.-** Que desafortunadamente la clase 35 es una de las más amplias y permite que bajo esta se registren signos que no compiten entre sí, pero que son similares. El análisis debe partir de esa premisa para no limitar el comercio de los usuarios del sistema de marcas.

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre del señor



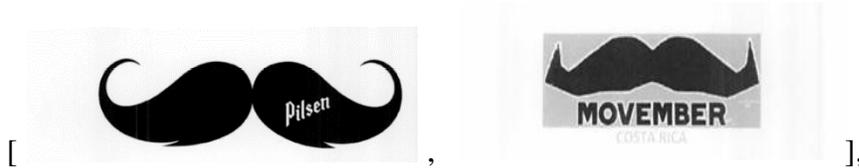
Carlos Araya González, la marca de servicios , registro 220396, en clase 35 de la nomenclatura internacional. (folios 9 y 10 del expediente principal).

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. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando guarde similitud con otro anterior. En este sentido el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, 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 susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos, puedan causar confusión al público consumidor, o generar riesgo de asociación

En el caso bajo estudio, resulta claro que se trata de signos mixtos:



porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos. Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en el Voto No. 1142 de las 8:55 horas del 16 de setiembre del 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe de previo, determinarse cuál de los elementos; sea denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas compuestas, resulta predominante; esto es cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público

consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dado la fuerza expresiva de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente en el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo a sus características puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su **“Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255)** señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

En aplicación de lo anterior, y tomando en cuenta lo que prescribe el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta evidente que el elemento preponderante, en el presente caso, sea, hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público, es el gráfico-figurativo. En ambos signos mixtos, destaca la parte figurativa del mostacho o bigote grande; ambas en un uso arbitrario, lo que acentúa la similitud ideológica, toda vez, que evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor.

Entonces, basándonos en la concentración de la aptitud distintiva en el elemento figurativo, concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos las semejanzas entre ellos tiene mayor peso que las diferencias.

Ahora bien, recordemos que cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 24 inciso e) del Reglamento

citado, en el sentido de que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza del cotejo de signos, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En razón de lo anterior, en el presente caso, la marca propuesta según consta a folio 2 del expediente principal, pretende proteger en clase 35 de la nomenclatura internacional, **“distribución de publicidad, marketing y material con fines promocionales, promoción de publicidad y marketing, servicios de promoción”**, y la marca inscrita, registro 220396, tal y como corre a folio 9 del expediente principal, protege en clase 35 de la nomenclatura internacional, **“dirección de negocios, administración de negocios, trabajo de oficina, publicidad de eventos de concientización sobre cáncer de próstata”**, como puede observarse protegen servicios iguales en lo relativo a publicidad y promoción con la diferencia que el signo registrado circunscribe sus servicios a cáncer de próstata, por su parte, el listado de servicios de la marca propuesta es más general, lo que permite que tales servicios se relacionen con los servicios de la marca inscrita, toda vez, que la empresa solicitante puede dirigir sus servicios a cualquier rama del mercado, siendo, esto contrario al principio de especialidad de las marcas, ya que podrían incluir los servicios del distintivo marcario inscrito, hecho que sin lugar a dudas pondría en desventaja al titular de la marca de servicios registrada.

Así las cosas, que al proteger ambos signos servicios iguales e íntimamente relacionados, van a compartir los mismos canales de comercialización y distribución, puede expendirse en los mismos establecimientos comerciales, y los consumidores pueden perfectamente asociarlos empresarialmente. Por lo cual estima este Tribunal, que no es factible que los signos coexistan en el mercado, pudiendo producir un menoscabo a los consumidores como al señor



Carlos Araya González, titular de la marca de servicios según consta a folios 9 y 10 del expediente principal.

Lo expuesto, evidencia que de coexistir los signos solicitado e inscrito, el riesgo de confusión u asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de



la marca de servicios , en clase 35 de la nomenclatura internacional, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento.

Partiendo de lo expuesto, y tomando en consideración los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, es importante señalar a la apelante, que es independiente, en este caso, el uso de la denominación Pilsen en el diseño figurativo para diferenciarlo de la inscrita, pues siempre dada la similitud y la posibilidad de confusión debe dársele protección a la marca inscrita sobre la solicitada.

El hecho de adherir una denominación inscrita notoria o no, no necesariamente de manera automática impregna de distintividad al signo mixto o denominativo que se solicite, pues igual deben prevalecer los intereses del consumidor por encima del solicitante de marcas, cuando tales intereses entren en conflicto, y de haber posibilidad de confusión en el consumidor la interpretación se debe decantar en favor de la protección del consumidor acorde con el artículo primero de la ley de marcas; igual en el caso de la clase 35 la cual alega el apelante es demasiado amplia e impide la inscripción de signos similares pero –desde su

óptica- no compiten entre sí: lo cual estaría acorde con el principio de especialidad, pero, siempre que no se cause confusión al consumidor.

Respecto, a que la marca debe ser analizada en su totalidad, es importante recordar a la apelante que, sobre el cotejo de los signos mixtos, se debe aplicar la pauta de la visión de conjunto o la supremacía del elemento dominante, en donde se toman en cuenta todos y cada uno de los elementos que conforman el distintivo marcario, siendo, que del examen global, se logra determinar que el elemento más característico o predominante de las marcas confrontadas, se trata del componente figurativo, sea, el mostacho o bigote grande, es el que llama la atención de los consumidores, es la de mayor percepción, ello, porque la parte denominativa carece de fuerza identificativa. De manera que, al constituirse la parte figurativa en el factor tópico de los conjuntos marcarios confrontados, desde la perspectiva visual resultan semejantes, y en el campo conceptual evocan una misma idea en la mente del consumidor.

La apelante en sus alegatos refiere al Voto 036-2016 del 9 de febrero del 2016, como medio de defensa, señalando que el mismo es muy similar al caso que se discute. Sobre este agravio, es necesario señalar, que el voto al que alude la empresa recurrente consiste en la solicitud



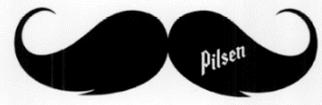
de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 32 de la nomenclatura internacional, donde consta que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:31:55 horas del 12 de junio de 2015, rechaza dicha solicitud por razones de carácter intrínseco. Por su parte, esta Instancia de alzada en el voto citado, conoce el recurso de apelación presentado por la empresa solicitante **AJECEN DEL SUR, S.A.**, contra la resolución indicada, en el que resuelve que el signo propuesto cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, por ende, revoca la resolución impugnada para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

Por lo anterior, se determina que el voto mencionado por la recurrente, no trata sobre un asunto por razones de carácter extrínseco como es el caso en cuestión. De manera, que no lleva razón la apelante, en indicar que se está en presencia de un caso similar al abordado.

Por otra parte, si bien el signo inscrito se dirige o limita los servicios a la concientización de cáncer de próstata, ello no evita que la empresa solicitante del signo en virtud de la generalidad de la lista de servicios a proteger pueda perfectamente orientar sus servicios a cualquier rama del mercado incluyendo los servicios del conjunto marcario registrado.

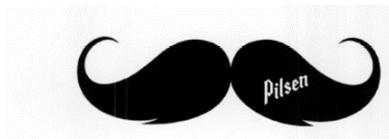
SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de todo lo expuesto, tenemos que al existir un registro vigente debe éste ser protegido de un eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b), en relación con el artículo 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento. Por ello este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por la licenciada **Maríanella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución final dicta por el Registro de las Propiedad Industrial a las 14:09:21 horas del 20 de noviembre del 2018, la que en este

acto se **confirma**, denegándose la marca de servicios, en clase 35 de la nomenclatura internacional.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la licenciada **Maríanella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 14:09:21 horas del 20 de noviembre del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción



de la marca de servicios, , en clase 35 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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-**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

