

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0097-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS



HENRY GÓMEZ BOLAÑOS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-2567)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0216-2019


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto en su condición personal, por el señor Henry Gómez Bolaños, mayor, soltero, comerciante, vecino de Heredia, Calle 1, Avenida 9, cédula de identidad 107650793, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:23 horas del 08 de noviembre de 2018.


Redacta el juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **PLATAFORMA SOSTENIBLE, P.S LIMITADA**, solicitó ante el Registro de la Propiedad

Industrial la inscripción de la marca de servicios  , en clase 35 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de una empresa*


relacionada con el reciclaje y la negocios y finanzas y la gestión comercial, información, asesoramiento, publicidad, suministro de información a través de redes de telecomunicación con una finalidad publicitaria y ventas”.

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el señor Henry Gómez Bolaños, presentó su oposición argumentando que tiene inscrita la marca de servicios  , para proteger y distinguir en clase 35 internacional: “*Servicios de gestión de negocios comerciales que promueven el reciclaje y disposición adecuada de empaques y envases no reciclables*”; y por Derechos de Autor y Conexos la obra literaria ECOBONOS, siendo que la empresa **PLATAFORMA SOSTENIBLE, P.S LIMITADA**, ha

gestionado solicitudes de la marca  , en la clase 35, resultando similar a la marca inscrita  , en cuanto a la fonética, cantidad de letras, colores, diseño, clase y giro comercial, causándome un perjuicio ya que lo protegido se da a conocer a través del sitio web www.ecobonos.com; y mediante resolución dictada a las 14:50:23 horas del 08 de noviembre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición y en consecuencia admitió la inscripción de la marca solicitada.


Inconforme con lo resuelto el recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 19 de noviembre de 2018, interpuso recurso de apelación, expresando como parte de sus agravios lo siguiente: Que la resolución se limita a indicar que los signos solo tienen en común la palabra eco, sin analizar que ambas marcas poseen imagen y colores semejantes, que protegen los mismos servicios y en asocio con los derechos literarios alegados, promueven exactamente la misma actividad.

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

-
1. Se comprueba que la marca de servicios , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industria, desde el 23 de setiembre de 2011, y vigente hasta el 23 de setiembre de 2021, bajo el registro número 212611, a nombre del señor **Henry Gómez Bolaños**, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de gestión de negocios comerciales que promuevan el reciclaje y disposición adecuada de empaques y envases no reciclables*”. (folios 14 a 15)
 2. Se determina que se encuentra inscrita en el Libro de Obras Literarias, la obra “**ECOBONOS**”, bajo el registro número 6545, en el Registro de Derechos de Autor y Conexos, adjuntando copia certificada del mismo. (folios 16 a 50)

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte de este Tribunal, el certificado literal expedido por la oficina del Registro Nacional Sede Oeste, en cuánto al certificado de obra literaria “**ECOBONOS**”, y su ejemplar de la obra, cabe mencionar que ambas certificaciones no aportan elemento alguno que pueda ser de utilidad para

la resolución del presente caso, ya que “**ECOBONOS**” frente a , resultan diferentes, por lo que estos no causan riesgo de confusión en el consumidor medio, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto 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”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De lo antes citado podemos indicar que las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Por lo antes expuesto, la legislación nacional permite al comerciante actual acceder al comercio protegiendo el producto o servicio que ofrece en el mercado, mediante una identificación que

es inscribible bajo la figura de la marca; así tenemos que el artículo 3° de la Ley antes mencionada, permite que se pueda constituir en marca:

“Cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes”.

Es entonces que 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 ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

De lo antes indicado para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de

confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios, a fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe

analizar un signo y después el otro.

3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
4. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De lo antes expuesto se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

SIGNO SOLICITADO 	SIGNO INSCRITO 
SOLICITANTE PLATAFORMA SOSTNIBLE, P.S LIMITADA	TITULAR Henry Gómez Bolaños
REGISTRO -----	REGISTRO 212611
CLASE 35	CLASE 35
PARA PROTEGER Y DISTINGUIR <i>Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de una empresa relacionada con el reciclaje y la negocios y finanzas y la gestión comercial, información, asesoramiento, publicidad, suministro de información a través de redes de telecomunicación con una finalidad publicitaria y ventas</i>	PARA PROTEGER Y DISTINGUIR <i>Servicios de gestión de negocios comerciales que promuevan el reciclaje y disposición adecuada de empaques y envases no reciclables</i>

Conforme al cotejo correspondiente se evidencia que entre la marca solicitada



y el signo inscrito



, a nivel *gráfico* ambos signos son mixtos, el solicitado se compone de una hoja de color verde, dentro de la cual se contempla una letra “e” color blanca con la simbología que se utiliza para abreviar la palabra colones “₡”, el prefijo “eco” de color verde y el vocable “lones” en color celeste; en cuanto al signo inscrito este se encuentra conformado por el prefijo “eco” delineadas las letras de color verde y en el interior color celeste, separando la “E” de “co” por un diseño circular, seguida del término “bonos” en color verde, presentando ambos diseños suficientes diferencias que le otorgan la carga diferencial necesaria para que puedan ser fácilmente distinguidos, no ocurriendo confusión visual alguna en perjuicio de la titular de la marca inscrita, ni provocando riesgo de confusión al consumidor.

Por otra parte, a nivel *fonético*, el empleo del prefijo “eco” en ambos signos, no conlleva a que se genere una similitud fonética, por cuanto el signo solicitado finaliza con el término “lones” y la marca inscrita con la palabra “bonos”, siendo estos elementos diferenciadores a la hora de ejercer su pronunciación, ya que al escucharse, se perciben de manera completamente diferente,

razón por la cual el consumidor al momento de la dicción del signo



y



, apreciará evidentemente que ambos signos causan diferencia entre ellos, por tal motivo al escucharlos sabrá que se trata de marcas incomparables y con origen empresarial distinto.

En cuanto, a nivel *ideológico*, el signo propuesto





y la marca inscrita





, son signos evocativos, conformadas por los colores verde y celeste muy similares en las marcas, que hacen referencia a la naturaleza, además compuestos por el prefijo

“eco” que en la actualidad es utilizado para para hacer referencia al planeta Tierra como nuestra casa y todo lo que en él suceda a nivel biológico, natural o geológico, relacionado así con la idea de “eco”, por tal razón éste término no puede ser apropiable, dado que es utilizado en la ecología y en el medio ambiente por un sin número de marcas.



Una vez realizado el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión

que, entre las marcas  ecolones y , existe una distinción gráfica, fonética e ideológica suficiente que permite su coexistencia registral, descartando la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad que el consumidor interprete que existe conexión entre los titulares de los signos, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial y de los servicios.


De todo lo expuesto anteriormente indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre los signos

no existe similitud, aspecto que le otorga distintividad al signo solicitado  con respecto al signo inscrito , por consiguiente debemos recordar que si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que se ajusta al caso bajo estudio, logrando el consumidor identificar al momento de requerir los servicios el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los servicios del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, que no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los servicios que identifican dichas marcas.

En consecuencia, este Tribunal estima igual que no existe similitud o semejanza a nivel gráfico, fonético e ideológico, entre los signos cotejados, que impida la coexistencia registral entre la marca


de servicios solicitada  con respecto al signo inscrito , siendo posible su coexistencia registral; por lo que no encuentra razones para acoger el recurso de apelación interpuesto por el señor Henry Gómez Bolaños, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:23 horas del 08 de noviembre de 2018, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Henry Gómez Bolaños, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar la oposición presentada y se continúe con el trámite de inscripción de la

marca de servicios solicitada , en clase 35 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de una empresa relacionada con el reciclaje y la negocios y finanzas y la gestión comercial, información, asesoramiento, publicidad, suministro de información a través de redes de telecomunicación con una finalidad publicitaria y ventas”*.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Henry Gómez Bolaños, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:50:23 horas del 08 de noviembre de 2018, la que en este acto **se confirma**, a efectos de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a

continuar con el trámite de la solicitud de registro de la marca de servicios , en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Publicidad; gestión*

de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de una empresa relacionada con el reciclaje y la negocios y finanzas y la gestión comercial, información, asesoramiento, publicidad, suministro de información a través de redes de telecomunicación con una finalidad publicitaria y ventas”, presentada por la empresa **PLATAFORMA SOSTENIBLE, P.S LIMITADA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM