
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0547-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:



HS INTERNACIONAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-6846)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0240-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **HS INTERNACIONAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Calle 11 Avenida 2 y 4, cédula jurídica número 3-101-111378, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:27:33 horas del 11 de octubre de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la representación

de la empresa **HS INTERNACIONAL S.A**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de julio de 2019, la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



, en clase 25 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*calzado, ropa y sombrerería*”.

Mediante resolución dictada a las 11:27:33 horas del 11 de octubre de 2019, el Registro de



la Propiedad Industrial, denegó la inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca de comercio “**NEVADOS**”, en clase 25 internacional para proteger: “*vestuario, calzado, sombrerería*”, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de octubre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en la audiencia conferida por este Tribunal, expreso como agravios lo siguiente:

1.- La resolución apelada deja de lado que las letras **NVDS** en el signo solicitado por su representada, ocupan la parte preponderante y se deben pronunciar de forma independiente, siendo que son las primeras letras que se mencionan con lo cual, se facilita la diferenciación entre los signos.

2.- Debe de analizarse si existe o no un riesgo de confusión y no únicamente una eventual similitud entre los signos, además, manifiesta que la resolución recurrida omite realizar el cotejo gráfico requerido para estos casos.

3.- Considera que en el “Plano Fonético”, la marca de su representada se pronuncia como “ENE UVE DE ESE NEVADOS”, y que la marca inscrita se pronuncia como “nevados”, por lo que es muy fácil diferenciar ambos signos dado que se obliga a pronunciar independientemente cada letra. Menciona que en el “Plano Gráfico” el diseño de su representante tiene unas colinas con varias sombras, así como las letras NVDS, siendo una tipografía especial en comparación con una marca que no tiene ningún tipo de diseño. En cuanto al “Plano Ideológico”, indica que el signo de su representada evoca el concepto de nevado y frío y por ende incorpora una cordillera en su diseño, por lo que considera que los signos pueden coexistir y que no se transgrede el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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

ÚNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “NEVADOS”, desde el 07 de setiembre de 2018 y vigente hasta el 07 de setiembre de 2028, registro **273908**, a nombre de la empresa **AMERICAN SPORTING GOODS CORPORATION**, en **clase 25** internacional para proteger: “*vestuario, calzado, sombrerería*” (folio 05 del expediente principal).

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. 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 necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Para comenzar este análisis, debemos referirnos a la naturaleza y elementos de registrabilidad de las marcas, que resulta de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas) de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, el estudio de este caso debe centrarse en esta premisa.

En tal sentido, esta prohibición se configura, dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**). Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

De ello se colige que la finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, por el principio de especialidad también existe la posibilidad de que aun cuando los signos confrontados tengan algún grado de similitud o sean idénticos, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, la propuesta puede alcanzar su registración,

ya que el consumidor al verlas no las relacione.

Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. En este sentido, 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 éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Así las cosas, 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.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos 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.

Bajo tal premisa, es que el operador jurídico debe realizar dicho estudio o análisis colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores


del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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.

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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, 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.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre la marca inscrita



“NEVADOS”, y el signo propuesto “”, existe similitud gráfica, por cuanto el primero se encuentra totalmente contenido en el segundo; queda claro que la marca de comercio solicitada contiene una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. Merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “NEVADOS”, siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo.

Si bien es cierto el signo solicitado es mixto y se compone no solo de la palabra “NEVADOS” sino también de las letras **NVDS** y un dibujo de montañas en la parte superior, el elemento preponderante como se mencionó es la parte denominativa sea “NEVADOS”.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra “NEVADOS” evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que éste las relacionará de manera directa con los productos que comercializa la titular del registro inscrito **AMERICAN SPORTING GOODS CORPORATION.**, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, tal como se indicó, 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. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Sin embargo, en el presente caso los signos por las similitudes que presentan se pueden confundir entre sí y los productos que pretende proteger la marca solicitada son exactamente los mismos que los que protege la marca inscrita.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica inscrita “NEVADOS” protege en **clase 25** internacional: “vestuario, calzado, sombrerería”



(folio 05 del expediente principal) y el signo propuesto pretende la protección de: “calzado, ropa y sombrerería” en clase 25 de la nomenclatura internacional de Niza, quedando con ello evidenciado que los productos son los mismos, por ende, la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados y se expenden dentro de los mismos canales de distribución, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia, que de coexistir ambos

signos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto



en clase 25 internacional, presentado por la compañía **HS INTERNACIONAL S.A.**, generaría riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende 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.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, se debe indicar que no lleva razón el apelante, ya que, como fue analizado en el cotejo realizado supra, se desprende que, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada (ver folio 11 del expediente administrativo donde consta el cotejo o análisis comparativo realizado por el Registro de Propiedad Industrial), razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto de la jurisprudencia mencionada por el recurrente, como sustento de sus alegatos: resolución de la Sala I, así como Votos 075-2004 y 870-2014 dictados por este Tribunal de alzada, debemos indicar que los citados antecedentes no pueden ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y conforme el marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en

guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia, y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **HS INTERNACIONAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:27:33 horas del 11 de octubre de 2019, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **HS INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:27:33 horas del 11 de octubre de 2019, la que en este acto *se confirma*. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33