
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0009-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO: “ONE ZERO”**

INDUSTRIAS EL CLOSET, S.A., APELANTE

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
8592)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0387-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, vecino de San José, Curridabat, cédula de identidad 107580660, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS EL CLOSET S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-559720, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:26:06 horas del 1 de noviembre de 2019.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de setiembre de 2018 la abogada Ana Catalina Monge Rodríguez, vecina de Curridabat, cédula de identidad 108120604, en su condición de apoderada especial del señor Milton José Rivera Barrios, mayor, soltero,

empresario, de nacionalidad guatemalteca, pasaporte número 161703542, con domicilio en 21 calle, 1-71, Zona 1, ciudad de Guatemala, solicitó la inscripción del signo “**ONE ZERO**” como marca de fábrica y comercio para proteger en clase 25 de la nomenclatura internacional: vestuario, calzado y sombrerería.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el 22 de febrero de 2019 el abogado Arnaldo Bonilla Quesada en representación de **INDUSTRIAS EL CLOSET S.A.** presentó oposición (folios 10 a 16 del expediente principal) y argumentó que a través de los años su representada ha desarrollado negocios de manufactura, venta y distribución en el ámbito comercial y ha posicionado en el mercado de forma positiva su



marca de fábrica y servicios la cual ha utilizado de forma pública, continua y notoria. Esto ha permitido el reconocimiento del público consumidor, por cuanto posee suficientes elementos calificativos que le han hecho distinguirse.

Señala que en caso de aprobarse la inscripción del signo solicitado las marcas de su representada corren el peligro de confusión o asociación por ser prácticamente idénticas y ubicarse en la misma clase o en clases relacionadas. Indica que las marcas de su representada se encuentran inscritas con anterioridad a la presente solicitud y que la solicitada posee elementos comunes de carácter estructural como lo son las palabras “one” y “zero”, que representan los elementos principales en los cuales el consumidor centrará su atención, por lo que no se puede permitir la inscripción del signo solicitado.

Mediante auto de las 15:29:36 horas del 26 de julio de 2019 el Registro de la Propiedad Industrial dio traslado de la oposición a la empresa solicitante; no obstante, esta no se refirió al respecto.

Por consiguiente, mediante resolución final dictada a las 14:26.06 horas del 1 de noviembre de 2019, el Registro dispuso rechazar la notoriedad de las marcas propiedad de la parte opositora por cuanto esta no aportó prueba idónea para demostrar tal condición, declarar sin lugar la oposición planteada por INDUSTRIAS EL CLOSET S.A. y acoger la marca solicitada “ONE ZERO” en clase 25 internacional.

Por su parte, el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la empresa opositora y ahora apelante INDUSTRIAS EL CLOSET S.A., mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2019, apela la resolución mencionada y expresa como agravios que:

1. El Registro incurre en contradicciones que contravienen el ordenamiento jurídico y dejan en indefensión a la opositora al debilitar y erosionar sus activos marcarios por cuanto todos los signos distintivos de su representada están referidos a la industria textil al igual que la marca solicitada. Señala que las marcas de su representada en todas las categorías incluyen los números cero (0) y uno (1) y nominalmente se reivindica la palabra “one” cuyo significado es “uno”. Indica que existe riesgo de confusión porque los signos inscritos aluden sin lugar a duda a 1 (ONE) y 0 (ZERO). En la resolución recurrida, el Registro no toma en consideración que a nivel de simbología numérica las marcas de su representada contienen debidamente inscritos los elementos UNO y CERO, o bien ONE y ZERO.

2. Que no se debe permitir la coexistencia de los signos porque la marca solicitada tiene elementos comunes e idénticos que pueden confundir al público consumidor y además el riesgo de asociación es inminente.

3. La marca solicitada infringe el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos al tener una connotación idéntica a las marcas de su representada por cuanto las

palabras “one” y “zero” indefectiblemente evocarán en la mente del consumidor los signos numéricos 1 y 0 que precisamente están registrados por su representada y que a nivel visual son el aspecto fundamental de los signos inscritos, elementos que son idénticos a la marca solicitada ONE ZERO.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa INDUSTRIAS EL CLOSET S.A., los siguientes signos:



1. Marca de fábrica y comercio (01 THEONE STREET), registro 205321, inscrito desde el 19 de noviembre de 2010, vigente hasta el 19 de noviembre de 2020, clase 25 de la nomenclatura internacional, protege: vestidos, calzados, sombrerería (folios 26 y 27 del expediente principal).



2. Marca de fábrica y comercio (01 THE ONE), registro 242603, inscrito desde el 6 de abril de 2015, vigente hasta el 6 de abril de 2025, clase 25 de la nomenclatura internacional, protege: prendas de vestir para hombre, mujer y niños, camisas, camisetas, pantalones, pantalonetas, short, suéter, sacos, jeans, blusas, vestidos, medias y calcetas, bóxer, brasier, calzones, pijamas, bufandas, sombreros, gorras, corbatas, todo tipo de calzado

(zapatos, botas, tenis, sandalias) para hombre, mujer y niños prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería (folios 28 y 29 del expediente principal).

3. Nombre comercial  registro 246056, inscrito desde el 25 de agosto de 2015, protege: establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de prendas de vestir para hombre, mujer y niños: camisas, camisetas, pantalones, pantalonetas, short, suéter, sacos, jeans, blusas, vestidos, faldas, medias y calcetas, bóxer, brasier, calzones, pijamas, bufandas, sombreros, gorras, corbatas, billeteras, fajas, pulseras, salveques y bolsos, todo tipo de calzado (zapatos, botas, tenis, sandalias) para hombre, mujer y niños, accesorios de bisutería, perfumería para hombre, mujer y niños, otros accesorios como llaveros, agendas, lápiz y lapiceros, calcomanías, afiches, ubicado en Cartago centro 100 metros norte 25 metros al oeste del banco Crédito Agrícola de Cartago (folios 30 y 31 del expediente principal).



4. Nombre comercial  (01THE ONE), registro 245125, inscrito desde el 27 de julio de 2015, protege: establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de prendas de vestir, para hombre, mujer y niños: camisas, camisetas, pantalones, pantalonetas, short, suéter, sacos, jeans, blusas, vestidos, faldas, medias y calcetas, bóxer, brasier, calzones, pijamas, bufandas, sombreros, gorras, corbatas, billeteras fajas, pulseras, salveques y bolsos, todo tipo de calzado (zapatos, botas, tenis, sandalias) para hombre, mujer y niños, accesorios de bisutería, perfumería para hombre, mujer y niños, otros accesorios como llaveros, agendas, lápiz y lapiceros, calcomanías, afiches, ubicado en Cartago centro 100 metros norte 25 metros al oeste del banco Crédito Agrícola de Cartago (folios 32 y 33 del expediente principal).



5. Marca de servicios (01THE ONE), registro 274301, inscrito desde el 4 de octubre de 2018, vigente hasta el 4 de octubre de 2028, en clase 35 de la nomenclatura internacional, protege: servicios de comercialización, mercadeo y ventas de ropa deportiva, prendas de vestir (folios 34 y 35 del expediente principal).



6. Marca de fábrica y comercio (01THE ONE), registro 274302, inscrito desde el 4 de octubre de 2018, vigente hasta el 4 de octubre de 2028, en clase 18 de la nomenclatura internacional, protege: cuero y cuero de imitación, artículos de equipaje, maletas, mochilas, carteras, billeteras (folios 36 y 37 del expediente principal).



7. Marca de fábrica y comercio (01 THE ONE), registro 274300, inscrito desde el 4 de octubre de 2018, vigente hasta el 4 de octubre de 2028, en clase 25 de la nomenclatura internacional, protege: gorras, sombreros, fajas, cinturones (folios 38 a 39 del expediente principal).

8. Marca de fábrica y comercio **THE ONE** registro 274298, inscrito desde el 4 de octubre de 2018, vigente hasta el 4 de octubre de 2028, en clase 25 de la nomenclatura internacional, protege: gorras, sombreros, fajas y cinturones (folios 40 y 41 del expediente principal).

9. Marca de servicios **THE ONE** registro 274299, inscrito desde el 4 de octubre de 2018, vigente hasta el 4 de octubre de 2028, en clase 35 de la nomenclatura internacional, protege: servicios de comercialización, mercadeo y ventas de ropa deportiva, prendas de vestir (folios 42 y 43 del expediente principal).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. SOBRE EL ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCION VENIDA EN ALZADA. Advierte este Tribunal que a folio 65 del expediente principal, específicamente en la parte dispositiva de la resolución impugnada, el Registro de la Propiedad Industrial incurre en un error al indicar que la marca “ONE ZERO” en clase 25 internacional es solicitada por el señor Mainor Martín López Cruz, cuando el verdadero solicitante es Milton José Rivera Barrios. No obstante, de la integridad de la resolución apelada se desprende que se trata de un error material que no afecta el fondo de lo resuelto, dado que del contenido de la resolución apelada se determina que el solicitante es el señor Rivera Barrios.

Ahora bien, 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 DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, 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, porque 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, el cual se puede presentar cuando entre dos o más signos existen 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 estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y ello 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.

Para realizar este examen, el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor y tener 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 ellos. Desde esta perspectiva, 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 el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca cuando esta 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; es decir, a otros comerciantes con un mismo giro comercial y al consumidor particular, 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 cierta calidad según de donde provengan.

De conformidad con los argumentos antes expuestos es necesario examinar los signos en pugna. Las marcas inscritas de la empresa oponente son las que constan en el considerando segundo y que se pueden resumir de la siguiente manera:



01THEONE

THE ONE

Estos signos corresponden a los registros 205321, 242603, 246056, 245125, 274301, 274302, 274300, 274298, y 274299, se trata de marcas de fábrica y comercio, marcas de servicios y

nombres comerciales inscritos en clases 18, 25 y 35 y se componen por las expresiones 01 1HE ONE STREET, 01 THE ONE y THE ONE, escritas en letras mayúsculas; unas son mixtas, cuyas letras están escritas en color blanco, rojo, gris; las denominativas están escritas en color negro; su traducción al idioma español es: “01 CALLE UNO”, “01 EL UNO” y “EL UNO”

Por su parte, el signo solicitado se compone del elemento denominativo “ONE ZERO”, que se traduce como “UNO CERO” y pretende proteger en clase 25: vestuario, calzado y sombrerería. Como puede observarse el signo propuesto para registro está compuesto por palabras que corresponden a los números y a una de las palabras contenidas en los signos inscritos; de manera que, a nivel gráfico, al estar los elementos verbales de la marca solicitada incluidos íntegramente en los signos inscritos - “ONE (UNO)” y “ZERO (CERO)”- le resta capacidad distintiva a la marca solicitada, toda vez que no posee otros elementos que la diferencien de los signos inscritos. De ahí que el consumidor o competidor puede pensar que la titular de las marcas inscritas está ofreciendo en el mercado una nueva línea de productos en la clase 25 de la nomenclatura internacional, con el signo “ONE ZERO”, lo que podría causar riesgo de confusión o asociación empresarial entre los consumidores o competidores.

Desde el punto de vista fonético, al estar contenida la marca solicitada en los signos inscritos, estos guardan una dicción o sonido semejante, lo que puede igualmente llevar a los consumidores o competidores a un riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Finalmente, en el contexto ideológico, la concentración del elemento distintivo de los conjuntos marcarios “ONE ZERO” (solicitada) y “01 1HE ONE”, “01 THE ONE”, y “THE ONE” (inscritos), evocan en la mente del consumidor o de los competidores una misma idea, sea, “ONE (UNO)” y “ZERO (CERO), o bien “CERO” y UNO”.

Del análisis anterior se concluye que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos cotejados tienen más peso que las diferencias.

Ahora bien, recordemos 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. 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.

De esta manera, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles. En el caso bajo examen, se observa que el signo solicitado “ONE ZERO” pretende la protección de vestuario, calzado y sombrerería en clase 25 de la nomenclatura internacional (folio 1 del expediente principal); estos productos se encuentran dentro de la misma gama de productos, servicios y giro comercial propios de las marcas inscritas, tal como se desprende del considerando segundo, en el que se describen productos y servicios de la misma naturaleza: vestimenta. Además, los productos de la marca propuesta pueden ser comercializados en establecimientos comerciales que se distinguen con los nombres comerciales “01 THE ONE (diseño)”, registro 245125 y “01THEONE”, registro 246056; por ende, podrían compartir canales de distribución, puestos de venta y el mismo tipo de consumidor.

Lo anterior evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error, confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable. Por lo que estima este Tribunal que el signo solicitado no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones extrínsecas, ello, de conformidad con los artículos 8 incisos a), b) y d), 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y 24 inciso e) de su

reglamento, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la ley de cita que tiene por objeto proteger de manera efectiva los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos. Por ello, compete a la instancia administrativa proteger las marcas y nombres comerciales ya registrados, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de estos y de los intereses legítimos que de ello trascienda por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), o los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). 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).

Así las cosas, y tomando en consideración los argumentos expuestos, y los agravios planteados por la representación de la empresa opositora y ahora apelante INDUSTRIAS EL CLOSET S.A., este órgano de alzada no comparte la posición del Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada cuando señala que “el grado de similitud se desvanece precisamente por la ubicación de los elementos que comparten así como los elementos adicionales de las marcas registradas, lo que evita la confusión del consumidor”; ello porque si bien es cierto la ubicación de los elementos en los signos mixtos, no es la misma, el grado de similitud de estos provoca el riesgo de confusión, así como de asociación empresarial, tal y como se señaló anteriormente. En los distintivos inscritos que son de carácter mixto, el elemento preponderante está representado por los numerales **01** (cero uno), elemento que comparado con el solicitado: “**ONE ZERO**” produce un inminente riesgo de confusión al tratarse de la forma en que se pronuncian estos números.

Por otra parte, llama la atención lo que expresa el Registro mencionado, cuando señala: “como se observa las marcas distinguen productos de una misma naturaleza y relacionados,

pertenecen al mismo mercado, por lo que comparten los mismos canales de distribución, y se venden en los mismos establecimientos”, pues prácticamente avala que los productos que distinguen las marcas inscritas son de una misma naturaleza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con las consideraciones, citas legales y doctrina expuestas este Tribunal considera procedente revocar la resolución venida en alzada en tanto el signo solicitado no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones extrínsecas, por ello se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca, se acoge la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ONE ZERO”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, la cual se deniega.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación, planteado por el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS EL CLOSET S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:26:06 horas del 1 de noviembre de 2019, la que en este acto **se revoca**; se acoge la oposición planteada por el abogado Bonilla Quesada, en representación de la empresa indicada contra solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ONE ZERO**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, presentada por la abogada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial del señor Milton José Rivera Barrios, la cual **se deniega**. 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 30 de marzo 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

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33