

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0134-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca:

**LOTHAR ARTURO VOLIO VOLKMER** apoderado de **YARON DANIEL** apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-12114)

Marcas y otros Signos Distintivos.

### *VOTO 0418-2017*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.*

Recurso de apelación presentado por el licenciado **Lothar Arturo Volio Volkmer**, mayor, abogado con cédula de identidad número 1-952-932 vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor Yaron Daniel de un solo apellido en razón de su nacionalidad israelí con pasaporte número 30488682, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:08 del 13 de febrero de 2017.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2016, por el licenciado **Lothar Arturo Volio Volkmer**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de comercio en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases.*”



Con el siguiente diseño:

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:22:08 del 13 de febrero de 2017, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución el licenciado **Lothar Arturo Volio Volkmer** en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- ELITE bajo el número de registro 100932, vigente desde el 16 de abril de 1997, hasta el 16 de abril de 2017 para proteger y distinguir en clase 28: “*Artículos de gimnasia, tales como máquinas*”

*para hacer ejercicios, mancuernas , barras tubulares, suizas de mango de madera, ejercitador de brazo had grip, y juguetes, tales como patines, patinetas y bolas “ (f.6 expediente)*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “ELITE” (Diseño) con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito “ELITE” N°100932 denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Que la marca solicitada es mixta y que la marca inscrita es denominativa. 2) Que ambos signos comparten únicamente una palabra en común siendo que la marca solicitada está compuesta por otros elementos que le generan distintividad, y señala como ejemplo la palabra “guardería”. 3) Agrega que haciendo un análisis comparativo entre ambas marcas, estas deben analizarse de una forma conjunta y no de forma individual es decir, debe analizarse la marca como un todo y no de forma separada, pudiendo constatarse de dicho análisis que son distintas a nivel gráfico y fonético. 4) Que el peligro de generar confusión al consumidor es muy bajo, porque las marcas son diferentes.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** En el presente caso este

Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de 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, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).**

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<div data-bbox="500 989 857 1073" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="462 1171 889 1480">Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: "juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases."</p>	<p data-bbox="1015 913 1133 949"><b>ELITE</b></p> <p data-bbox="912 1138 1237 1669"><b>Clase 28</b> "Artículos de gimnasia, tales como máquinas para hacer ejercicios, mancuernas, barras tubulares, suizas de mango de madera, ejercitador de brazo had grip, y juguetes, tales como patines, patinetas y bolas"</p>

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por el apoderado especial del señor Yaron Daniel.

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado: **”ELITE SPORT GOALKEEPING”** se encuentra contenido en los registrados, siendo **“ELITE”** el factor tópico y preponderante que el consumidor va a recordar al momento de acceder a la marca.

Por otra parte, existe identidad en los productos en la clase 28 internacional. Este hecho hace que no se pueda aplicar el principio de especialidad, como se desarrollará más adelante, y en ese sentido se aplica el artículo 8 incisos a) y b).

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria 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, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso b): *si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”* ( el subrayado no es del original)

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.

Por otra parte, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan, porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relaciona. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente diferentes, que no sean susceptibles de ser relacionados, que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases”* y la marca inscrita: *“Artículos de gimnasia, tales como máquinas para hacer ejercicios, mancuernas, barras tubulares, suizas de mango de madera, ejercitador de brazo had grip, y juguetes, tales como patines, patinetas y bolas”*

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Respecto del análisis en conjunto del signo que el solicitante expone como agravio, se debe señalar, que efectivamente este Tribunal ha hecho un estudio en conjunto de la totalidad del signo y al hacerlo, se denota como término preponderante la palabra ELITE que es el vocablo contenido en

la marca inscrita razón por la cual ese agravio debe ser rechazado. En cuanto al alegato que los signos no presentan similitud gráfica, fonética e ideológica debe indicarse, que tal y como lo analizó el Registro en el cotejo marcario y este Tribunal, se infiere que existe similitud gráfica fonética e ideológica pudiendo causar riesgo de confusión y asociación empresarial. Precisamente lo que se trata de evitar con la calificación de las solicitudes de marcas, es que no existan en el mercado marcas iguales o similares que protejan servicios o productos iguales o similares, ya que ello conllevaría a confusión al consumidor.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Lothar Arturo Volio Volkmer**, en su condición de apoderado especial del señor Yaron Daniel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:08 del 13 de febrero de 2017, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Lothar Arturo Volio Volkmer**, en su condición

de apoderado especial del señor Yaron Daniel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:08 del 13 de febrero de 2017, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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*