

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2005-0263-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “ARCO IRIZ”

Importadora La Llanura Sociedad Anónima, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2611-04)

VOTO N° 44-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del dos de marzo de dos mil seis.

Recurso de Apelación presentado por el señor **Orlando Álvarez Álvarez**, mayor de edad, bínubo, comerciante, vecino de Guápiles, Limón, titular de la cédula de identidad número dos-doscientos setenta y siete-cuatrocientos diez, en su calidad de *Presidente* con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad **Importadora La Llanura Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos y treinta y tres segundos del treinta y uno de marzo de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ARCO IRIZ (Diseño)**”, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir jabones y detergentes en polvo y barra.

RESULTANDO

1°.- Que mediante el memorial presentado el 14 de abril de 2004 ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Orlando Álvarez Álvarez**, en representación de la sociedad **Importadora La Llanura Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ARCO IRIZ (Diseño)**”, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir jabones y detergentes en polvo y barra.

2°.- Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cincuenta minutos y treinta y tres segundos del treinta y uno de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

marzo de dos mil cinco, dispuso: "***POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada.***". El citado Registro fundamentó esa decisión, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica "***IREX (Diseño)***", en la misma clase y para los mismos productos que se protegerían con la marca solicitada.

3°.- Que inconforme con dicho fallo, el señor **Orlando Álvarez Álvarez**, en representación de la sociedad **Importadora La Llanura Sociedad Anónima**, planteó los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, alegando, en términos generales: **a)** que la resolución impugnada es deficitaria en cuanto a las razones por las que se consideró que había similitud entre la marca solicitada, "ARCO IRIZ", y la marca ya inscrita, "IREX", por no haber ningún parecido entre ellas, tanto por la grafía, como por el diseño y los colores utilizados en una y otra; **b)** que la decisión tomada por el Registro violenta la libertad de comercio de la empresa solicitante de la marca "ARCO IRIZ", tendiendo a fomentar un monopolio de carácter privado que le impide competir en el mercado; y **c)** que "...*la fonética...*" [sic] de la marca solicitada, "ARCO IRIZ", es inconfundible, porque tiene un significado conocido, mientras que la marca inscrita, "IREX", no tiene significado alguno.

4°.- Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y un minutos y cuarenta y un segundos del catorce de junio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el citado Recurso de Revocatoria, y admitió para ante este Tribunal el Recurso de Apelación formulado.

5°.- Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LAS PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, los medios probatorios enunciados en la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del siete de febrero del año en curso, los cuales ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y son los que constan a folios del 43 al 46 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como único Hecho con tal carácter, el siguiente: **Único:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, consta que a solicitud de la sociedad “Irex Internacional, Sociedad Anónima”, el signo **“IREX (Diseño)”**, se encuentra inscrito bajo la acta de registro número **109084**, del 11 de setiembre de 1998 y hasta el 11 de setiembre de 2008 (ver folios 44 y 45), como marca de fábrica en Clase 03 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentríficos.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

CUARTO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El señor **Orlando Álvarez Álvarez**, en representación de la sociedad **Importadora La Llanura Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ARCO IRIZ (Diseño)”**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir jabones y detergentes en polvo y barra. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución dictada a las quince horas con cincuenta minutos y treinta y tres segundos del treinta y uno de marzo de dos mil cinco, que ahora se examina, estimó que el distintivo **“ARCO IRIZ (Diseño)”** no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un derecho marcario, por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica **“IREX (Diseño)”**, en la misma clase y para los mismos productos que se

protegerían con la marca solicitada, criterio que fue combatido por el apelante al impugnar, pidiendo la revocación de la resolución impugnada. El caso bajo examen, entonces, amerita proceder al cotejo marcario de los signos contrapuestos.

QUINTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 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 se 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 las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

SEXTO. EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 esto 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. Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o

noción. Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. 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.

SÉPTIMO. EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. Como se expresó líneas atrás, el señor **Orlando Álvarez Álvarez**, en representación de la sociedad **Importadora La Llanura Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



... “**ARCO IRIZ (Diseño)**”, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir jabones y detergentes en polvo y barra, pero el Registro de la Propiedad Industrial estimó que ese signo no era susceptible de protección por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica:



... “**IREX (Diseño)**”, en la misma clase y para los mismos productos que se protegerían con la marca solicitada, criterio que fue combatido por el apelante al impugnar, pidiendo la revocación

de la resolución impugnada. Sin embargo, con fundamento en las consideraciones precedentes y las que de seguido se establecen, el signo solicitado es inadmisibile por el riesgo de confusión al que conlleva. Realizado por este Tribunal el respectivo cotejo marcario, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones: Desde un punto de vista gráfico, dejando de lado el elemento cromático de una y otra marca (pues la solicitada lo tiene y la inscrita no), así como la suerte de destello que sirve de fondo a la marca solicitada, a la postre ambas marcas son mixtas, pues junto con un elemento denominativo, tienen también uno gráfico. Están enmarcadas dentro de un rectángulo de proporciones muy parecidas y se orientan con una vista panorámica, a lo largo. Si bien la marca solicitada tiene un contorno en el vocablo predominante (la palabra “IRIZ”), mientras que en el de la marca inscrita no hay ese contorno en su única palabra (“IREX”), los citados vocablos están escritos con un tipo de letra muy parecido. Aunque es más notable en la marca inscrita una suerte de óvalo completo, mientras que en la solicitada se trata más bien de uno incompleto, en ambas marcas queda destacada la noción de una curva que rodea los citados vocablos, que tiene por demás un tamaño, una orientación y una elevación, muy parecidas respecto del rectángulo aludido. Finalmente, en la marca solicitada, su elemento denominativo es “ARCO IRIZ”, mientras que en la inscrita sólo “IREX”, debiéndose destacar la particularidad, muy significativa, de que la partícula “ARCO” de la primera, tiene un tipo de letra que por su tamaño y color, queda relegado a un plano secundario, carente de relevancia, por lo que sólo resta como partícula de interés, la palabra “IRIZ”. En razón de esto último, desde un punto de vista fonético, se tiene que aunque las marcas de marras tienen sufijos distintos (la solicitada “IZ”; la inscrita “EX”), que bien podrían entenderse como verdaderos fonemas si se estuviere en otra discusión, ocurre que su prefijo es idéntico (“IR”), y como ambas palabras son bisílabas, tienen un mismo acento tónico, y la misma posición de sus consonantes y vocales, cabe concluir que por un defecto de la pronunciación, propia del habla común, el sonido articulado de las marcas contrapuestas podría ser percibido muy parecido. Y finalmente, hay que reiterar que las marcas bajo cotejo tienen un elemento denominativo, porque junto al diseño gráfico, utilizan un signo fonético formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual, que en el presente caso, ninguna de las dos marcas enfrentadas lo tienen, pues ni “IREX”, ni “IRIZ”, son palabras que estén reconocidas por la lengua española (pudiéndose consultar al efecto la última edición del Diccionario de la Real

Academia de la Lengua Española), por lo que cabe razonar que el elemento denominativo de ambas marcas es de fantasía. Al carecer de rasgos conceptuales los elementos denominativos de las marcas bajo comentario, y porque se percibirían con una misma sonoridad, o lo que viene a ser lo mismo, con un mismo sonido, pues sus respectivos sufijos tienen igual entonación, terminación y articulación, y las vocales y consonantes son casi idénticas, merced de todo ello, en la mente del consumidor, no habría alguna suerte de distintividad entre la una y la otra. La relación de las consideraciones que anteceden, permite concluir a este Tribunal, que dada la cantidad de similitudes ya descritas, la eventual coexistencia de las marcas enfrentadas implicaría un evidente riesgo de confusión, que con el artículo 8º de la Ley de Marcas se pretende evitar.

OCTAVO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. Por las consideraciones que anteceden, ninguno de los agravios del apelante pueden ser de recibo. El señor **Orlando Álvarez Álvarez**, en representación de la sociedad **Importadora La Llanura Sociedad Anónima**, reprochó que la resolución impugnada era deficitaria en cuanto a las razones por las que se consideró que había similitud entre la marca solicitada, “ARCO IRIZ”, y la marca ya inscrita, “IREX”. Sin embargo, nótese que sin tener la profundidad de esta resolución, en la apelada se asentaron, en su parte considerativa, los razonamientos mínimos por los cuales debía ser negado el registro de la marca pretendida, y que son contestes, en un todo, con lo que ha sido sostenido ahora por este Tribunal. Por eso, ese agravio deberá ser rechazado. Asimismo, el apelante adujo que la decisión tomada por el Registro violentaba la libertad de comercio de su patrocinada, tendiendo a fomentar un monopolio de carácter privado que le impediría competir en el mercado. No obstante, tales alegatos no tienen asidero. Desde un punto de vista normativo, el derecho a la libertad de comercio se sustenta en los artículos 46 y 28 de la Constitución Política, libertad que se amplía hasta que no perjudique a terceros, tal como reza el segundo numeral. Eso quiere decir, pues, que la sociedad **Importadora La Llanura Sociedad Anónima**, puede realizar todos los actos de comercio que tenga a bien, siempre que con el ejercicio de los mismos no llegue a perjudicar la esfera de intereses de otros sujetos del conglomerado social, sea el Estado y sus instituciones; sean los consumidores; sean sus competidores. Desde esta perspectiva, no debe ignorar el apelante, que es un deber estatal promover y asegurar la protección de los derechos económicos de los consumidores, tal como se prevé en el párrafo final del artículo 46 de la Carta Magna, y que también está elevado a rango constitucional, conforme

al artículo 47 de aquélla, el gozo temporal por parte de los agentes del comercio, de los signos distintivos que les pertenezcan. Siendo esto así, se colige que el rechazo de la marca pretendida por la patrocinada del apelante, se trató, en definitiva, de una decisión tomada por el Registro, dirigida no a “fomentar un monopolio”, por ser inconcebible, sino a proteger los derechos de la empresa titular de la marca “IREX (Diseño), y con ello, el derecho de los consumidores a no verse perjudicados en sus preferencias por un riesgo de confusión entre dos marcas, tal y como queda previsto en el artículo 8º de la Ley de Marcas tantas veces aludida. Por consiguiente, el agravio del apelante no puede ser admitido. Y por último, también el agravio del apelante, en el sentido de que “(...)la fonética(...)” [sic] de la marca solicitada, “ARCO IRIZ (Diseño)”, es inconfundible, porque tiene un significado conocido, mientras que la marca inscrita, “IREX (Diseño)”, no tiene significado alguno, debe ser rechazado. Esto se debe a que como producto del cotejo que ya realizó este órgano de alzada, las marcas enfrentadas tienen similitudes en los campos típicos en esta materia. En el agravio de marras, a lo que se está refiriendo el apelante es, en realidad, no al elemento fonético de las marcas, sino al elemento ideológico de ellas, que como ya quedó expuesto, en realidad, o viene ser el mismo, o viene a ser irrelevante, desde el momento en que “IRIZ” e “IREX” carecen de significado y, de que su pronunciación en el habla cotidiana del medio costarricense, que este Tribunal reconoce, acaba por provocar su similitud, o lo que es lo mismo, la falta de distintividad del vocablo “IRIZ”.

NOVENO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas de leyes que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos y treinta y tres segundos del treinta y uno de marzo de dos mil cinco, la cual se confirma en todos sus extremos.

DÉCIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos y treinta y tres segundos del treinta y uno de marzo de dos mil cinco, la cual se confirma en todos sus extremos. 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.

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez