

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0072-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

NOVABOX, S. DE R.L. DE C.V., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-7513)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0454-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del siete de agosto de dos mil veinte.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, vecina de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad 1-0953-0774, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVABOX, S. DE R.L. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Av. Javier Barros Sierra No. 555 piso 6, Zedec Santa fe, 01210, Álvaro Obregón Ciudad de México, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:19:55 horas del 07 de enero de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la representación de la empresa **NOVABOX, S. DE R.L. DE C.V.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 19 de agosto de 2019, la inscripción de la marca de fábrica




y comercio , en clase 09 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; todos los anteriores productos relacionados con la transmisión y reproducción de videos”, lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 5 de diciembre de 2019 (ver folio 32 del expediente de origen).

Mediante resolución dictada a las 09:19:55 horas del 7 de enero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por derechos de terceros al encontrarse inscritas las marcas de fábrica y comercio: “GO” y “GO”(Diseño), registros: **195104** y **195073**, al amparo del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 16 de enero de 2020, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, indica que el signo solicitado posee la capacidad distintiva suficiente para su inscripción, por no contar con similitudes que generen un riesgo de confusión o asociación, en perjuicio de los titulares de otros signos inscritos como del consumidor. Además, considera la recurrente que



la marca , posee la capacidad distintiva que le permite diferenciarse de otras en el mercado, sin ser confundida con otras de la misma clase o características, ya que al componerse por un logo que contiene distintos elementos originales y diferenciadores, como

son sus letras estilizadas, los colores empleados y las formas aportadas, lo hacen destacable e inconfundible por el consumidor promedio.

Continúa manifestando la apelante, respecto al cotejo marcario, que el registrador no examina los elementos que hacen a las marcas distintas y que se imprimen en el primer golpe de ojo, cometiendo el error de analizarlas de forma desmembrada, enfocándose únicamente en el cotejo marcario y que a pesar de compartir fonéticamente la palabra “GO”, sus diseños son lo suficientemente distintivos para poder ser diferenciadas en el mercado por los consumidores, de ahí que, en apego al principio de independencia se da la coexistencia de marcas en el mercado con el elemento “GO” en clase 09, concluyéndose que el signo solicitado puede coexistir en el mercado. Por otro lado, respecto al riesgo de confusión, el mismo no tiene fundamento por cuanto la figura del consumidor se analiza legalmente como la parte débil de la relación de consumo y como tal goza de cierta protección, lo cual no quiere decir que el mismo sea incapaz de diferenciar y notar los elementos distintivos con que cuentan los signos, así como los productos de una u otra empresa, eliminándose así los tipos de confusión, respecto a la marca propuesta.

Por consiguiente, manifiesta la recurrente que el Registro de la Propiedad Industrial, no se refirió al principio de especialidad y considera de importancia traerlo a colación, ya que, con la limitación realizada a la lista de productos, se comprueba que el hecho de compartir los signos la misma clase 09, no es un motivo para ser considerados similares entre sí y puedan ocasionar un riesgo para el público consumidor o transgredir derechos de terceros, por último, como sustento base para este proceso adjunta jurisprudencia.

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

1. Que la marca de fábrica y comercio “GO”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 16 de octubre 2009, y vigente hasta el 16 de octubre de 2029, bajo el registro número 195104, perteneciente a la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras; máquinas de calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores”. (folio 35 a 36 del expediente principal)



2. Que la marca de fábrica y comercio , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 16 de octubre 2009, y vigente hasta el 16 de octubre de 2029, bajo el registro número 195073, perteneciente a la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELULAR S.A.**, en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos eléctricos y científicos”. (folio 37 a 38 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. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. 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. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la representación de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, la normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar, según se desprende del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 (en adelante Ley de Marcas), donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“...Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: 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...”.

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual 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, siendo que este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe de las distintas empresas comerciales, lo que le permite determinar que sean de cierta calidad según de donde provengan. Asimismo, los empresarios, con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos y distinguidos a través de signos marcarios de los de su competencia.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, establece las líneas a seguir para valorar la posible existencia de semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y las marcas registradas.

En este sentido, el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

“... el **cotejo marcarío** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual... Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras...” Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; 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** que es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, es decir, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:00 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Así las cosas, corresponde realizar el cotejo de los signos en contienda, ya que el principal agravio de la recurrente radica en que a su criterio hay suficientes elementos diferenciadores en el signo solicitado, a pesar de poseer semejanza fonética, y en la no existencia de relación de productos, siendo las marcas inconfundibles para el consumidor.

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes:

SIGNO SOLICITADO



CLASE 09

“Aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; todos

los anteriores productos relacionados con la transmisión y reproducción de videos”

SIGNOS INSCRITOS

“GO”

CLASE 09

“Aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras; máquinas de calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores”.



“Aparatos eléctricos y científicos”.

En el caso concreto, examinando en conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios indicados por la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, por cuanto al cotejarse las marcas inscritas con el signo propuesto, desde el punto de vista gráfico presentan similitud, su elemento literal está compuesto por el término “GO”, contenido en el signo pretendido, lo cual hace que en este nivel se parezcan mucho.

A hora bien, respecto al punto de vista fonético, la pronunciación de los signos en cotejo es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre estos, máxime que la expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; y el cotejo sonoro debe realizarse con base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares

denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización y no de la grafía o colores que posea cada marca.

Desde el punto de vista a nivel ideológico, es claro que los signos en disputa evocan la misma idea en el consumidor al estar formados por el término “GO”, que su traducción del idioma inglés al español significa “ir” (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/go>), evocando en el consumidor la misma idea, lo cual puede impedir al consumidor el distinguir uno de otro.

Ahora bien, respecto a la diferenciación alegada con respecto a los diseños de los signos cotejados, tenemos que si bien es cierto el solicitado está escrito en una grafía especial, conformándose por otros elementos gráficos, como formas y colores, estos no le adicionan la suficiente carga distintiva para que el consumidor pueda diferenciar las marcas, tanto por la posibilidad de que realice el acto de consumo basado en la parte denominativa del signo o porque al verlo crea que se encuentra ante una modernización o remozamiento del inscrito, generándose de esta manera riesgo de confusión al creer que se trate del mismo producto o que aun siendo distintos poseen un mismo origen empresarial, por componerse el signo solicitado del elemento preponderante “GO” de las marcas inscritas.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 24 citado, específicamente su inciso e) que dispone: “[...] Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]”, procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas en cotejo pueden ser asociados, para evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, derecho de exclusiva que se encuentra contemplado en el artículo


25 Ley de Marcas.

Sobre este derecho de exclusiva encontramos también el artículo 16 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que establece:

“El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión...”

Entonces, con respecto a los productos, se desprende con meridiana claridad que los que se

pretenden proteger con el signo solicitado , con relación a los productos que

identifican las marcas inscritas “GO”, y , están contenidos en la marca pretendida, de ahí, que sea probable la existencia de una confusión directa como también es factible la confusión indirecta, pues hay semejanza no solo entre los signos cotejados, sino también entre sus productos.


Es importante hacer la distinción doctrinaria sobre riesgo de confusión, el cual conforme lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi, puede darse por dos razones: “Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (...) Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto

de quien realmente lo fabricó”. (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial AbeledoPerrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144**).

De ahí que, considera este Tribunal que existe una innegable similitud entre los signos, buscando proteger los mismos productos, y relacionados, en clase 09, presentándose una confusión de tipo indirecta, es decir el consumidor les atribuya un mismo origen empresarial en relación con el vínculo existente entre los productos, además de contar con los mismos canales de distribución y puestos de venta.

En cuanto a los agravios que plantea la recurrente, cabe indicar por parte de este Tribunal que, del cotejo antes realizado se desprende que la marca pretendida, posee similitud gráfica, fonética e ideológica, que es precisamente lo que impide su registro, pues las semejanzas con los signos inscritos podrían provocar un riesgo de confusión en el consumidor; aunado a ello, los signos se encuentran en la misma clase de la nomenclatura internacional e intentando el signo solicitado proteger los mismos productos y relacionados con los de las marcas inscritas, circunstancia que aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.




Por otra parte, el signo pretendido , contrario a lo que afirma la apelante, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo este requisito indispensable para su protección registral, para que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de la misma especie, por cuanto la distintividad se reconoce como el requisito básico que debe cumplir todo signo pretendido para su protección registral, pues este debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento y su giro comercial.


Respecto al uso del término “GO”, en otras marcas registradas, es de mérito indicar, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad o independencia en la calificación de estas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Finalmente, respecto de la jurisprudencia mencionada por el recurrente, como sustento de sus alegatos, así como los Votos 0019-2010, 0006-2017 y 002-2018 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 que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

Así las cosas, no lleva razón la recurrente en sus alegaciones, ni puede otorgarse lo



peticionado, ya que a la marca , solicitada por la empresa **NOVABOX, S. DE R.L. DE C.V.**, le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, además, acceder a lo petitionado quebrantaría esa función distintiva que debe poseer todo signo marcario y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **MILlicom INTERNATIONAL CELULAR S.A.**, como titular de

las marca **GO**”, y , debidamente registradas, es decir, el de impedir que terceros

utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **NOVABOX, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:19:55 horas del 7 de enero de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVABOX, S. DE R.L. DE C.V.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:19:55 horas del 7 de enero de 2020, la cual 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 Arias

Guadalupe Ortiz Mora

eu/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33