

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0168-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica servicios “DISEÑO”

INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 1131-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO 0481-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Acuña Vega, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-1151-238, en su condición de apoderado especial de la empresa INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Malta (MT), con domicilio en B2 Industry Street, Qormi QRM300, República de Malta, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:31 horas del 7 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de febrero de 2016 por el Lic. Luis Diego Acuña Vega, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, solicitó la inscripción de la marca de servicios, bajo el diseño:



En clase 28 internacional, para proteger y distinguir: *“Juegos, máquinas de juegos de azar; máquinas de juego de previo pago; aparatos de juego; máquinas de juego recreativas; juegos recreativos electrónicos (aparatos de previo pago o que funcionan con fichas); máquinas y aparatos de videojuego; partes y piezas para los productos antes mencionados”*.

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:53:31 horas del 7 de marzo de 2017, resolvió: *“... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. Acuña Vega en su condición de apoderado especial de la empresa INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, interpuso para el 9 de marzo de 2017 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 11:48:42 horas del 16 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”*.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

1. Marca de fábrica y comercio:



registro 256279, inscrita el 10 de octubre de 2016 y vigencia al 10/10/2023, en clase 28 internacional, para proteger y distinguir: *“Juegos automáticos de previo pago (maquinitas); juegos (aparatos para) distintos a los adaptados para uso con pantalla externa o monitor; máquinas de juegos de sala recre distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor; máquinas de juego recreativas distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor accionadas con monedas o con fichas; máquinas recreativas automáticas para juegos de azar y de apuestas distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor.”* propiedad de ZITRO IP S. AR. I.

2. Marca de fábrica y comercio:



registro 256710, inscrita el 8 de octubre de 2016 y vigencia al 8/11/2023, en clase 28 internacional, para proteger y distinguir: *“Juegos automáticos de previo pago (maquinitas); juegos (aparatos para) distintos a los adaptados para uso con pantalla externa o monitor; máquinas de*

juegos de sala recre distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor; máquinas de juego recreativas distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor accionadas con monedas o con fichas; máquinas recreativas automáticas para juegos de azar y de apuestas distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor.” propiedad de ZITRO IP S. AR.I.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios



en clase 28 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la empresa INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LTD., en virtud de determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita propiedad de ZITRO IP S. AR.I. Lo anterior, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas con respecto a los registros inscritos, con lo cual se estaría no solo afectando el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LTD, dentro de su escrito de agravios manifestó que el Registro, procedió con el rechazo de su solicitud argumentando que; “Las marcas en conflicto son el mismo personaje”; “el contenido ideológico

es igual”. Esta representación difiere de esa respetable, pero equivocada apreciación, Ello no es más que el resultado de una apreciación genérica y abstracta de las marcas. Ya que aun y cuando hay pocos lineamientos para determinar cuál es el grado mínimo de similitud visual para que haya riesgo de confusión entre dos marcas figurativas; los principios generales establecen que “una marca no brinda protección a rasgos genéricos”. Agrega el apelante, que el Registrador omite diferencias concretas y distintivas entre los respectivos signos: En primer lugar, el contenido ideológico si es diferente, mientras que una marca asemeja a un superhéroe, las otras son un banquero y una cara considerablemente aislada. No hay disputa ante tan considerable diferencia, erro el Registro en no darle el peso debido a ese importante elemento.

Asimismo, enfatiza el apelante que el color del personaje con que se coteja es café, es decir, no solamente son diferentes las poses, las vestimentas, los gestos y el cuerpo y accesorios de los personajes, sino que también hasta son de color diferente. El personaje de su representada es anaranjado, diferencia visual de mucho peso para separar suficientemente en la mente del consumidor los signos respectivos. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se ordene la publicación del edicto de ley.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE.

De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 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, disponen que 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. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre estos 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, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los interesados del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que se 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.

Para el caso bajo examen, tal y como se desprende del cotejo realizado a los signos en pugna se desprenden las siguientes consideraciones:

SIGNO SOLICITADO

SIGNOS INSCRITOS



registro 256279



registro 256710

(INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LTD)

(ZITRO IP S. AR.I.)

Tal y como se desprende nos encontramos ante un cotejo de signos figurativos, por lo que, a nivel gráfico, o para el caso bajo examen con relación al elemento representativo o de diseño contenido en la caricatura empleada. Obsérvese, que en este sentido el elemento empleado de una cara con un ojo en el centro de dicho contorno, el cual con más o menos contenido en su diseño, sean estos, brazos, piernas o tipo de vestimenta, como además de sus diferentes posiciones, no podríamos obviar de manera alguna que el elemento o componente central es el mismo, situación que a nivel ideológico va inducir a que el consumidor relacione los signos con un mismo origen empresarial, dada la semejanza contenida en sus diseños marcarios.

Por otra parte, debemos recordar 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 éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De ello se deduce entonces que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, la empresa INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LTD, solicita la protección de servicios de la clase 28 internacional, para distinguir: *“Juegos, máquinas de juegos de azar; máquinas de juego de previo pago; aparatos de juego; máquinas de juego recreativas; juegos recreativos electrónicos (aparatos de previo pago o que funcionan con fichas); máquinas y aparatos de videojuego; partes y piezas para los productos antes mencionados”*, que al cotejar con los productos que comercializa la empresa ZITRO IP S. AR.I, con los registros inscritos 256279 y 256710 que protegen: *“Juegos automáticos de previo pago (maquinitas); juegos (aparatos para) distintos a los adaptados para uso con pantalla externa o monitor; máquinas de juegos de sala recre distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor; máquinas de juego recreativas distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor accionadas con monedas o con fichas; máquinas recreativas automáticas para juegos de azar y de apuestas distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor”*, tal y como se desprende la compañía solicitante no solo pretende la misma actividad mercantil que ejerce la titular del registro inscrito, sino que además bajo un diseño semejante, de ahí, para que prospere el rechazo de la solicitud.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, hizo bien el Registro en la resolución venida en alzada, de proceder con el rechazo de la solicitud siendo que entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría como se indicó líneas arriba a la protección de servicios relacionados dentro de la misma actividad comercial que ejerce la titular de los registros inscritos.

De ello se colige, que los servicios a comercializar estarán dirigidos a un mismo sector de los consumidores, por ende, se daría una fuerte probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas) como además entre los productos o servicios que se pretenden comercializar, por cuanto, por ser “máquinas de juegos”, se relacionan entre sí, por ende pueden ser asociadas (v. artículos 8º, inciso a) y b) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas). y de ahí el riesgo de error y confusión que se puede generar respecto del origen empresarial de los productos y servicios, situación que afectaría evidentemente los derechos conferidos al titular del registro inscrito ZITRO IP S. AR. I, no siendo de esa manera posible su coexistencia registral del signo propuesto.

Aunado a ello, debe recordar el apelante que el artículo 1 de la Ley de Marcas, dice: “... *proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores ...*”, en este sentido, la Administración registral como adyuvante de la administración de justicia debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por lo que, al determinarse la posible afectación lo procedente es el rechazo de la solicitud. En razón de ello se rechazan los extremos señalados por el apelante.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios



en

clase 28 internacional, presentada por la compañía INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LTD, confirmando de esa manera la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:31 horas del 7 de marzo de 2017, en todos sus extremos.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Luis Diego Acuña Vega, apoderado especial de la empresa INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LTD, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:31 horas del 7 de marzo de 2017, y se proceda con



el rechazo de la solicitud de inscripción de la

en clase 28 internacional. Previa

constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora