

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0067-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-7514)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0495-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con ocho minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVABOX, S. DE R.L. DE C.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 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 a las 07:52:32 horas del 7 de enero de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Sáenz Quesada, en su condición dicha, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



Para distinguir en clase 16: *“papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta”.*

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca solicitada por derechos de terceros, artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

La representación de la empresa solicitante apela, argumentando que:


1.- Considera que el signo solicitado posee capacidad distintiva para ser inscrita, ya que no posee similitudes que hagan surgir un riesgo de confusión o de asociación en perjuicio de los titulares de otros signos inscritos y tampoco del consumidor mismo. La marca contiene distintivos elementos originales y diferenciados, tales

como letras estilizadas, los colores empleados, las formas aportadas, hace que se destaque y sea inconfundible para el consumidor promedio.

2.- El riesgo de confusión que evoca el registrador debe ser aplicado con cautela para que de esta manera no incurrir en el monopolio de inscripción marcaria, y que exista una sana coexistencia de los signos en el mercado, además indica que en el mercado existen signos que incorporan el vocablo “GO” dentro de su denominación y protegen productos en clase 16.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas de fábrica y comercio a nombre de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.:**



1.  , vigente hasta el 13 de noviembre de 2029, registro 196207, en clase 16 para distinguir *papelería y artículos para impresora (no comprendidos en otras clases)* (folios 13 y 14 expediente principal).
2. **GO**, vigente hasta el 16 de octubre de 2029, registro 195105, en clase 16 para distinguir *papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); caracteres de imprenta* (folios 15 y 16 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

CUARTO. 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. De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, 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 ésta 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, 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 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.

Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura, entre otros, en los siguientes supuestos: si el signo es similar a otro ya registrado por un tercero y distingue los mismos productos u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (inciso a).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes estos pueden coexistir registralmente.

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, que es cuando entre dos o más signos se presentan 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 éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al

examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Estudio que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo 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.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre las marcas inscritas



y **GO**, y el signo propuesto



, comparten la parte denominativa “GO”, por lo que queda claro que hay similitud gráfica por compartir la misma palabra, e identidad fonética e ideológica por pronunciarse igual y significar lo mismo, lo que puede inducir al consumidor a confusión. Merece recordar que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “GO”, siendo este el único elemento denominativo y que puede inducir a considerar que las marcas provienen de un mismo origen empresarial. Si bien es cierto que el signo solicitado es mixto y se compone no solo de la palabra “GO”, sino también de diseño, la palabra “go” se encuentra dentro de un cuadrado con una diversidad de colores, el elemento preponderante como se mencionó es la parte denominativa.

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 deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Sin embargo, en el presente caso los signos, por las similitudes que presentan, se pueden confundir entre sí, y los productos que pretende distinguir la marca solicitada son exactamente los mismos o están íntimamente relacionados con los que distinguen las marcas inscritas.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, que se refieren únicamente a señalar que las diferencias entre los signos son claras, se debe indicar que no lleva razón, ya que, como fue analizado en el cotejo realizado supra, es clara la similitud gráfica y la identidad fonética e ideológica, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Fabiola Sáenz Quesada representando a NOVABOX, S. DE R.L. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:52:32 horas del 7 de enero de 2020, la que 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, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33