

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0198-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio

(IMPROVE-YOUR-SKIN-CAMALEON SPORTS.COM) (25)

ROLANDO ARMANDO AVILA ROJAS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-11775)

Marcas y otros Signos



VOTO 0540-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-984-695, apoderada especial del señor Rolando Armando Avila Rojas, mayor de edad, casado una vez, empresario, con cédula de identidad dos-quinientos setenta y siete-cuatrocientos noventa y seis, vecino de San José, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:13:38 horas del 16 de marzo del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 13:22:22 horas del 4 de diciembre del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial del señor Rolando Armando Ávila Rojas,

solicitó la inscripción de la marca de servicios  , en clase 25 de la nomenclatura

Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*ropa deportiva*”

SEGUNDO. Que el gestionante, al ser las 13:18:59 horas del 28 de febrero del 2018, limita la lista de productos de la siguiente forma: “*Ropa deportiva ofrecida mediante una página web*”

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:13:38 horas del 16 de marzo del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada*”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 12:26:59 horas del 23 de marzo del 2018, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, representante del señor Rolando Armando Ávila Rojas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

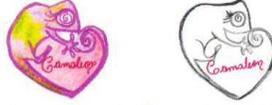
QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca



de fábrica *Camaleon, se adapta a tu estilo!*, registro 239361, cuyo titular es la señora Marianela López Soto, vigente al 24 de octubre del 2024, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir para mujer, hombre, niño y niña” (v.f. 6 expediente principal).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca _____, por ser inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos 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 distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada registral del señor Ávila Rojas indicó en sus agravios que la única similitud que comparten las marcas desde el punto de vista gráfico es el uso de la palabra CAMALEON y la cual no puede ser susceptible de apropiación exclusiva por un titular, además de que los diseños son completamente diferentes, siendo que el riesgo de confusión no tiene cabida; fonéticamente existen mucho más diferencias que similitudes, e ideológicamente no puede alegarse similitud pues carece de sustento factico. Por otra parte, los productos son diferentes pues la marca solicitada sería utilizada para ropa deportiva exclusivamente mientras que la inscrita se dedica a prendas de vestir en general, por lo que

solicita se declare sin lugar la resolución apelada y se ordene la continuación del proceso.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, 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, 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.

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 adquieren en el mercado. 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) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro 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, ya que este 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 los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse 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 despierten las denominaciones, 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.

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. En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

Signo		
Registro	Solicitada	Registrada
Marca	de Servicios	de Fabrica
No.	-----	239361
Protección y Distinción	Ropa deportiva ofrecida mediante una página web	Prendas de vestir para mujer, hombre, niño y niña
Clase	25	25
Titular	Rolando Armando Ávila Rojas	Marianela López Soto



Del cotejo correspondiente, entre la marca inscrita *Camaleon, se adapta a tu estilo!* con la marca



solicitada _____, estas corresponden gráficamente a marcas mixtas, donde ambas coinciden en la imagen del reptil (aunque son diferentes) y el término preponderante **CAMALEON**. Los términos restantes en la solicitada **“IMPROVE YOUR SKIN, SPORTS.COM”** (que traducido al idioma español significa **“MEJORA TU PIEL, DEPORTES.COM-**

<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/IMPROVE%20YOUR%20SKIN%2C%20SPORTS.COM>), resulta insuficiente para generar una distinción entre los signos, pues no tiene peso necesario que le otorgue distintividad además de ser descriptivos y de uso común; la marca corre la misma suerte desde el aspecto fonético, pues son idénticas en el factor tónico de CAMALEON, y el impacto sonoro al ser escuchados por el consumidor prácticamente es el mismo, suenan y se vocalizan igual (salvo la restante frase **“IMPROVE YOUR SKIN, SPORTS.COM”**, que como se indicó no le genera distintividad), existiendo por ende una identidad a nivel gráfica y fonética. Ahora bien, desde el aspecto ideológico, el vocablo **CAMALEON** refiere a un pequeño reptil escamoso famoso por su habilidad de cambiar de color según las circunstancias, y es que ambas proyectan la misma idea, identidad y significado. siendo claro por ello que se podría causar un riesgo de confusión y asociación, lo que acentúa por el uso en la marca, del logo donde se representa dicho animal. Todo esto presenta el riesgo de confundir al consumidor y claramente afecta el derecho del titular de los signos distintivos inscritos

Por otra parte, y en lo que respecta a los productos, se pretenden proteger por parte del gestionante *“Ropa deportiva ofrecida mediante una página web”*, mientras que la marca registrada lo que protege y distingue son *“Prendas de vestir para mujer, hombre, niño y*

niña”; es importante hacer notar, que tanto una como otra incluyen el mismo producto o productos relacionados (no se excluyen), es decir, las prendas de vestir en general y no deportivas, se pueden relacionar como prendas de vestir deportivas, pues muchas empresas dedicadas a este comercio, así como sus marcas poseen una línea deportiva, por lo que el consumidor podría hacer una asociación empresarial que no existe en la realidad comercial, pero podrían coincidir para este consumidor que no necesariamente debe ser especializado.

Por último, y en lo que respecta a la limitación de productos, el hecho que sean ofrecidos por medio de una página web, descarta el engaño que podría producir, no así, los impedimentos del artículo 8 incisos a) y b), ya anteriormente analizados, ya que el canal de distribución delimitado a ventas por página web, no puede desmarcarse del resto de mercado como para que no pueda darse un riesgo de confusión, siendo más bien común que todas las marcas de servicios o productos integren de manera masiva este nuevo canal de distribución, que no se trata de un mercado aparte, sino de un medio que tiende en el corto plazo a masificarse.

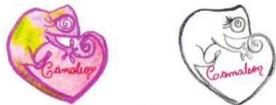


Es así que la marca solicitada _____, analizada en forma global y conjunta, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para

su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos).

Así las cosas, las marcas no pueden coexistir, ya que los derechos legítimos del titular de la



marca *Camolón, se adapta a tu estilo!*, se verá afectado por el riesgo de confusión en las Prendas de vestir para mujer, hombre, niño y niña sean o no deportivas. Por todo lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles y alejan las posibilidades de confusión.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial del señor Rolando Armando Ávila Rojas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:13:38 horas del 16 de marzo del 2018, la que en este acto ***se confirma***. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/CJVJ/GOM