

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0060-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 2019-7520)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0553-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del once de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0953-0774, 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 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 a las 10:29:55 horas del 07 de enero de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de agosto de 2019, Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVABOX, S. DE R.L. C.V.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio:



Para distinguir en **clase 35** de la nomenclatura internacional: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todos los anteriores servicios relacionados con la transmisión y reproducción de videos.”

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó mediante resolución 10:29:55 horas del 07 de enero de 2020, la marca solicitada por considerar que colisiona con derecho de terceros, artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa solicitante apela, argumentando que:

1.- Considera que el signo solicitado posee capacidad distintiva para ser inscrita, ya que no tiene 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, que es normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

2.-El riesgo de confusión que evoca el registrador debe ser aplicado con cautela para que no se incurra 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.


3.- Se pretende proteger servicios diferentes por lo que se debe aplicar el principio de especialidad.

4.- El cotejo está mal realizado por se hizo desmembramiento de signos y se enfocaron en pequeñas similitudes, los signos pueden coexistir.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto los siguientes:

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



fábrica y comercio “”, desde el 16 de octubre de 2009 y vigente hasta el 16 de octubre de 2029, bajo el registro número: **195065**, a nombre de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en **clase 35** internacional para proteger: “publicidad y gestión de negocios” (folios 16 y 17 del expediente principal).

2.-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**GO**”, desde el 16 de octubre de 2009 y vigente hasta el 16 de octubre de 2029, bajo el registro número: **195163**, a nombre de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en **clase 35** internacional para proteger: “publicidad y gestión de negocios”. (folios 14 y 15 del expediente principal).

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marcas a folios 14 al 17 del expediente principal. 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 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.

SEXTO: SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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 esta 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; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**). Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean

diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad **(inciso b)**.

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 no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. 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.



El operador jurídico debe realizar el indicado cotejo teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos y colocándose en su lugar; 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.

De ello 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 los mismos. 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 consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando sea susceptible de causar riesgo de confusión.

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



inscritas: “” y “**GO**” y el signo propuesto “”, existe identidad gráfica, por cuanto la parte denominativa del signo inscrito “**GO**” se encuentra totalmente contenido en el solicitado, no solo es la misma palabra principal sino también la única que compone los signos inscritos; queda claro que la marca solicitada contiene una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica, con la inscrita que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. Merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “**GO**”, y al ser este el único elemento denominativo aumenta el riesgo de considerar que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente en la parte preponderante del signo.

Si bien es cierto el signo solicitado es mixto y se compone no solo de la palabra “**GO**” sino también de un 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 en este caso la palabra “**GO**” y la figura geométrica y los distintos colores no le otorgan la suficiente distintividad.

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 servicios que pretende proteger la marca solicitada son exactamente los mismos que los que protegen las marcas inscritas.


Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese

que las marcas inscritas en clase 35: “” y “GO” para proteger: “publicidad

y gestión de negocios” y el signo propuesto  que procura la protección de: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todos los anteriores relacionados con la transmisión y reproducción de videos.” en clase 35 de la nomenclatura internacional de Niza, de ahí que no resulte aplicable en el caso de marras el principio de especialidad.

Queda claro que los servicios que se pretenden proteger con el signo solicitado están incluidos en la lista de los servicios protegidos por los signos inscritos, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos de ambas empresas. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo

propuesto  en clase 35 de la nomenclatura internacional, presentado por la compañía **NOVABOX, S. DE R.L. C.V.**, generaría riesgo de confusión con respecto a los signos marcarios inscritos, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los servicios que pretende proteger y

comercializar respecto a los inscritos, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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

SÉTIMO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia, y doctrina este Tribunal considera procedente declarar 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. C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:29:55 horas del 07 de enero de 2020, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se 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.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:29:55 horas del 07 de enero de 2020, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/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