

Expediente N°: 2006-0297-TRA-PI

Oposición a Registro de Marca de fábrica y Comercio (SPIN)

Luis Esteban Hernández Brenes, Apoderado de Spin Pools Costa Rica S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen N° 229-2005)

Marcas y otras signos

VOTO N° 061-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las doce horas del veinte de febrero de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad número 4-155-803, en su condición de apoderado de la sociedad Spin Pools Costa Rica Sociedad Anónima, con cédula jurídica número 3-101-3442847; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas del día veintitrés de mayo de dos mil seis.

RESULTANDO:

I- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de enero de 2005, el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SPIN**”, en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas”.

II- Que por medio de escrito presentado Registro de la Propiedad Industrial el día 8 de abril de 2005, el señor Gassán Nasralah Martínez en su condición de apoderado de INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANONIMA se opuso a la inscripción de la marca solicitada, ante lo cual el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ocho horas del día veintitrés de mayo de dos mil seis, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de INVERSIONES ORIDAMA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca SPIN en clase 05 internacional, presentada por SPIN POOLS COSTA RICA S.A. la cual se DENIEGA. Comuníquese esta resolución...*”

III- Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2006, el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición dicha, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

IV- Que el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, mediante resolución dictada a las 9:40 horas del 3 de julio de 2006, rechazó el recurso de revocatoria y admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las 14:15 horas del 31 de octubre de 2006, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta, por medio de escrito presentado ante este Tribunal el día 28 de noviembre de 2006.

V- Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones, que pudieren haber provocado la indefensión del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada; se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente hecho: **a)** Que a nombre de la sociedad Inversiones Oridama Sociedad Anónima,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

existe inscrito la marca de fábrica **SPIN**, en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger desodorantes para uso personal, vigente desde el 27 de Agosto de 1965 (folio 82).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. 1.- Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por la parte apelante. Por medio de la resolución apelada, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial considera que no puede otorgar la marca solicitada “**SPIN**” para la clase 5 de la clasificación internacional, para proteger: “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas”; dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, con la marca de fábrica inscrita “**SPIN**”, en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger: “desodorantes para uso personal”, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial consideró lo siguiente:

“... En el presente caso, estamos ante dos marcas que tiene la misma gráfica y fonética, y los productos que en el mercado están muy relacionados, de modo que podría existir un riesgo de asociación entre las empresas que las distribuyen y en los consumidores y por ende, estamos frente a la prohibición del artículo 8, anteriormente mencionado. (...) en cuanto a lo relativo a la parte figurativa este Registro no considera que exista la suficiente fuerza distintiva como para relacionar los productos de ambas compañías, razones por las cuales debe declararse sin lugar la solicitud y acogerse la oposición presentada...”

Por su parte el recurrente en su expresión de agravios alega literalmente lo siguiente en lo que interesa:

“... Tal y como lo orientan las normas reglamentarias precitadas, los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los

productos, como se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que va destinados. En este caso el producto que se vende al consumidor a través de la marca “SPIN” en la clase 3 es un “desodorante de uso personal”. Por el contrario, la marca solicitada “SPIN” distingue productos de diferente naturaleza, por lo que claramente, no es cierto tal y como lo indica el opositor, que mi representada utilice los mismos canales de distribución. (...) Resulta evidente, que un consumidor no va a comprar cosméticos a empresas como Corporación Font o Piscinas Acuarium, ni los productos para el tratamiento de piscinas se venden en farmacias, tiendas o supermercados...”

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos; escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos distintivos y el artículo 24 del Reglamento a dicha Ley, Decreto 30233-J de 20 febrero de 2002; por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

“...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...” (Lo resaltado no es del original)

Visto el contenido de este artículo 8 de la Ley de Marcas, debe tenerse en cuenta lo observado por el artículo 24 inciso e) del Reglamento de cita que determina lo siguiente en lo que

interesa:

“...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, **entre otras**, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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;...” (lo resaltado no es del original)

Se puede advertir de los artículos transcritos, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos –que aunque no taxativos- representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas:

“...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...” (Artículo primero de la Ley de Marcas)

Es así como en muchos casos, no es suficiente parámetro que el signo solicitado tenga una evidente similitud gráfica y fonética con otro signo ya inscrito; sino que los parámetros de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

verificación de las similitudes tanto gráficas, fonéticas e ideológicas entre signos, **deben ser también valorados dentro del mercado donde se harán valer como marca.**

Considera este Tribunal que si bien es cierto que los signos aquí cotejados son idénticos; se trata de productos de diferente clase: el solicitado para la clase 5 y el inscrito para la clase 3. No obstante -y con independencia de la clasificación internacional- se debe dar mayor importancia a los productos que los signos cotejados protegen, siendo que en este caso son **productos que no están relacionados estrechamente en el mercado**, por lo que tienen diferentes canales de distribución y –sobre todo- el sector pertinente a los cuales van dirigidos son diferentes o al menos, **ofrecen al consumidor la satisfacción de necesidades muy diferentes dentro del mercado.**

En el caso de la marca solicitada “**SPIN**” (Clase 5): “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas”; por otro lado en el caso de la marca inscrita “**SPIN**” (Clase 3): “desodorantes para uso personal”. Nótese que la protección de la marca inscrita lo es exclusivamente para desodorantes para uso personal, producto que difiere en su uso de los productos cuya protección se solicita por medio del signo “**SPIN**” (Clase 5).

Por último, tomando en cuenta las diferencias entre los productos que se pretenden proteger con los signos relacionados, considera este Tribunal que tampoco podría existir riesgo de confusión al consumidor respecto del origen empresarial de los mismos, por lo que el signo solicitado puede coexistir en el mercado con la marca inscrita.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones anteriores y legislación citada; es criterio de este Tribunal que lo procedente es acoger la apelación planteada en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas del día veintitrés de mayo de dos mil seis, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento, si otro motivo ajeno al aquí indicado, no lo impidiere.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

QUINTO. Agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Conforme a las consideraciones anteriores, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado de la sociedad Spin Pools Costa Rica Sociedad Anónima en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas del día veintitrés de mayo de dos mil seis, la cual en este acto se revoca. Se tiene 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.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

DESCRIPTOR:

- Marcas
- Marcas inadmisibles por Derecho de Terceros