

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0390-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (#YOSOYTICO) (25)

TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5809)


Marcas y otros Signos

VOTO 0668-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas treinta y cinco minutos del siete de noviembre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríánella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Sabana Oeste mata Redonda, Edificio René Picado, frente al Estadio Nacional, La Sabana, San José, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:09:24 horas del 23 de julio del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En síntesis, la representación de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, principalmente, gorras y camisetas*”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 11:09:24 horas del 23 de julio del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio del 2018, la licenciada Maríanella Arias Chacón, también representante de la empresa solicitante, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, donde expresa como parte de sus agravios lo siguiente: que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su marca es incorrecto, por cuanto la valoración de los signos se centra únicamente en los elementos denominativos sin conocer los gráficos, es decir, la marca debe de analizarse en forma conjunta. Posterior a la audiencia otorgada por este Tribunal, no existen otros agravios que modifiquen o amplíen los aquí referidos.

SEGUNDO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

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 marca de fábrica y



comercio , registro 262677, cuyo titular es MABEL SOLANO TRIANA, vigente al 6 de abril del 2027, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir, calzado y sombrerería” (v.f. 28 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. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. 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, 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.

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.

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.

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 el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no

según de donde provengan.

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

<i>Signo</i>		
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y comercio</i>
<i>No.</i>	-----	262677
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, principalmente, gorras y camisetas</i>	<i>Prendas de vestir, calzado y sombrerería</i>
<i>Clase</i>	25	25
<i>Titular</i>	<i>TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.</i>	<i>MABEL SOLANO TRIANA</i>

Si observamos el signo marcario  propuesto con relación a la marca inscrita



, denominativamente son similares en su factor tópico “YO SOY”; el resto de elementos, primeramente la almohadilla o numeral (#) es un signo recogido en la ortografía académica como abreviación alternativa de número y utilizado en las comunicaciones (<http://www.wikilengua.org/index.php/Almohadilla> - <http://dle.rae.es/?id=1zpdXXx>), así como el término “TICO”, ambos genéricos o de uso común y no apropiables, este último resulta ser el gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica, en función de su peculiar forma de hablar; a parte de ello, no existen elementos no genéricos o distintivos que puedan establecer suficiente diferencias entre uno y otro, por lo que, queda claro que la solicitud de la marca de comercio


solicitada contienen una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Al respecto, merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “**YOSOY...**”, siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo y en este caso también el factor tópico de cada uno de ellos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba las palabras “YOSOY” evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, YO (pronombre), y SOY (del verbo ser).

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 o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo

productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca inscrita  protege “Prendas de vestir, calzado y sombrerería”, y el signo propuesto **#YOSOYTICO** pretende la protección de “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, principalmente, gorras y camisetas”), tal y como se desprende los productos son los mismos, se encuentran dentro de la misma actividad comercial y se expenden dentro de los mismos canales de distribución, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con

respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto **#YOSOYTICO** en clase 25 internacional, solicitado por la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, generaría riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: ***“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”***, en este sentido, compete a la instancia administrativa 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 medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las 11:09:24 horas del 23 de julio del 2018, la que se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 Maríanella Arias Chacón, apoderado especial de la empresa ***TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:09:24 horas del 23 de julio 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocio Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 27 de marzo de 2019.-