
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0421-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo FIBER FR

Fiber S.A.S., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-3060)

Marcas y otros signos

VOTO 0715-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0557-0443, en su condición de apoderado especial de la empresa Fiber S.A.S., existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Carrera 25 # 1 a sur 155, oficina 1540, Edificio Platinum, Medellín, Antioquia, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:32 horas del 27 de julio de 2018.

Redacta el juez Vargas Jiménez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PRETENSIÓN PLANTEADA, LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ALEGATOS DEL RECURSO. El 12 de abril de 2018 la representación de la empresa Fiber S.A.S. solicita se inscriba como marca de comercio el signo **FIBER FR**, para distinguir en clase 25 camisetas, camisillas, lycras, tops, sudaderas, buzos, short, faldas.

Por resolución de las 11:08:32 horas del 27 de julio de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado, ya que consideró que el signo propuesto colisiona con derechos previos de tercero.

El 17 de agosto de 2018 se plantea la apelación, basándose en las ideas de que el signo se analizó de manera individual, lo que no es correcto, que no se deben descomponer sus elementos y más bien debe privar una visión de conjunto, y que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica.

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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose la presente resolución previa deliberación.

TERCERO. HECHO PROBADO. De relevancia directa para lo resuelto, se tienen como



demostrado la inscripción de _____ como marca de comercio, a nombre de John Paul Richard Inc., registro 237589, vigente hasta el 19 de agosto de 2024, para distinguir en clase 25 pantalones, vestidos, zapatos, sombrerería, chaquetas y tops (certificación a folio 9 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para la resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El asunto a dilucidar se refiere a la posibilidad de que al signo solicitado se le pueda otorgar la inscripción y que así su titular goce del derecho de exclusiva que conlleva el registro marcario. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que es legalmente inviable, ya que el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros

Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) lo prohíbe por colisionar con derechos previos de tercero, específicamente relacionado con la marca vigente descrita en el hecho probado.

Dicha normativa establece:

Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.

Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

En la contraposición de marcas han de aplicarse las técnicas del cotejo de signos distintivos, cuyas principales reglas (más no únicas) se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

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

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.

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;

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

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;

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;

No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En aplicación de las técnicas del cotejo y de acuerdo a lo establecido por la normativa, considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial es conforme a derecho, siendo que no pueden atenderse los agravios expresados por el apelante.

Se argumenta que el Registro de la Propiedad Industrial analizó el signo según sus elementos y no bajo una visión de conjunto. Sin embargo, de lo resuelto se denota que el calificador sí hace un análisis del conjunto de los signos, los cuales son bastante simples, y no poseen muchos elementos que examinar: la marca inscrita, una palabra y un dibujo; la solicitada, dos palabras.

Al cotejarse gráfica y fonéticamente los signos en pugna, se toman en cuenta a todos los elementos que los componen, tal y como se desprende del considerando cuarto de la resolución venida en alzada, por lo que el reclamo no es de recibo.

Así, al realizarse el cotejo integral del signo solicitado y la marca inscrita, se denota que a nivel gráfico el uso de las palabras FEVER y FIBER FR, hace que los signos sean similares en cuanto a su parte denominativa, ya que en su palabra principal se comparten las letras F inicial y ER al final. El uso de esas mismas palabras las acerca a nivel fonético, ya que al pronunciarse suenan de forma similar. Si bien en el nivel ideológico no hay similitud, basta con lo considerado para entender que no es posible la coexistencia registral, máxime que los productos son idénticos, sea vestimenta de diversos tipos, lo cual impide aplicar el principio de especialidad a favor de lo solicitado. Aunado a lo anterior, obsérvese que la marca inscrita es del tipo mixto, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos como el solicitado. De esta forma la doctrina ha expuesto:

El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor... **(Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301)**

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus votos 0408 de 2008; 1047, 1074 y 1254 de 2009; 0153 de 2010; 0401, 0583, 0590, 0718 y 1234 de 2011; 0440, 0896, 0951, 1000 y 1217 de 2012; 0551, 0638, 0658, 0724 y 1046 de 2013; 0266 y 0808 de 2014; 0077 y 0696 de 2015; 0065 y 0217 de 2016; 0018, 0515 y 0582 de 2017; 0192, 0344 y 0470 de 2018; entre otros.

Por todo lo anterior es que no puede acogerse el argumento del apelante en el sentido de que no hay semejanza gráfica ni fonética, porque tal y como se analizó, ésta sí existe.

Todo lo anterior hace que sea jurídicamente inviable otorgar el registro solicitado según la normativa previamente citada, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución venida en alzada.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez representando a la empresa Fiber S.A.S., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:32 horas del 27 de julio de 2018, la cual se confirma, rechazándose el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Carlos José Vargas Jiménez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/CJVJ/LVC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS