

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-542-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “SCOTCH & SODA”

SCOTCH & SODA B.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-632)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0072-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las doce horas con diez minutos del veinte de enero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa **SCOTCH & SODA B.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Los Países Bajos y domiciliada en Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ Hoofddorp, Los Países Bajos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y tres segundos del treinta de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de enero del dos mil catorce, la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de gestora oficiosa de la empresa **SCOTCH & SODA B.V.**, solicitó la inscripción del signo “**SCOTCH & SODA**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, ”prendas de vestir, ropa para hombres y mujeres, prendas confeccionadas,

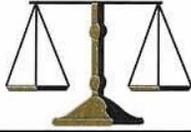


chaquetas, disfraces, trajes, trajes confeccionados a la medida, pantalones, camisetas, blusas, faldas de tipo mono, suéteres, camisetas, chalecos, fajas, ropa interior, fajas para medias, corsés, lencería, sujetadores, corpiños, prendas de cuerpo entero, calzones, bragas, calzoncillos, mallas, calcetines, medias, calentadores, ropa de abrigo, abrigos, impermeables, chaquetas, chaquetas forradas, jersey, ponchos, pijamas, trajes de baño, pantalones, pantalones cortos, bermudas, mallas, faldas, enaguas, vestidos, combinaciones, vestidos de alta costura, ropa para bebé, trajes de baño, prendas deportivas, calzado que incluye zapatos, formadores, botas, zapatillas, pantuflas, chancletas, alpargatas, sandalias, prendas para la cabeza que incluye gorras de baño, gorras de ducha, capuchas, cintas para el pelo, sombreros, gorros, boinas, guantes [ropa], mitones, chales, bandas, bandanas, corbatas y corbatines, tirantes, cinturones y fajas”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y tres segundos del treinta de junio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de julio del dos mil catorce, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa **SCOTCH & SODA B.V.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, en contra de la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro indicado, mediante resolución dictada a las catorce horas, diecinueve minutos, diez segundos del veintiuno de julio del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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 de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta



resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **FORTUNE DYNAMIC INC**, desde el 24 de junio de 2008, y vigente hasta el 24 de junio del 2018, la marca de fábrica “**SODA**”, bajo el registro número **177037**, la cual protege y distingue: “vestidos, calzados, a saber zapatos y botas, sombrerería”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 42 y 43).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**SCOTCH & SODA**”, para la protección de: “prendas de vestir, ropa para hombres y mujeres, prendas confeccionadas, chaquetas, disfraces, trajes, trajes confeccionados a la medida, pantalones, camisas, camisetas, blusas, faldas de tipo mono, suéteres, camisas, camisetas, chalecos, fajas, ropa interior, fajas para medias, corsés, lencería, sujetadores, corpiños, prendas de cuerpo entero, calzones, bragas, calzoncillos, mallas, calcetines, medias, calentadores, ropa de abrigo, abrigos, impermeables, chaquetas, chaquetas forradas, jersey, ponchos, pijamas, trajes de baño, pantalones, pantalones cortos, bermudas, mallas, faldas, enaguas, vestidos, combinaciones, vestidos de alta costura, ropa para bebé, trajes de baño, prendas deportivas, calzado que incluye zapatos,



formadores, botas, zapatillas, pantuflas, chancletas, alpargatas, sandalias, prendas para la cabeza que incluye gorras de baño, gorras de ducha, capuchas, cintas para el pelo, sombreros, gorros, boinas, guantes [ropa], mitones, chales, bandas, bandanas, corbatas y corbatines, tirantes, cinturones y fajas”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 42 y 43, la marca de fábrica “**SODA**”, bajo el registro número **177037**, propiedad de la empresa **FORTUNE DYNAMIC, INC**, el cual protege y distingue, “vestidos, calzados, a saber zapatos y botas, sombrerería”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento.

La representante de la empresa solicitante y a su vez apelante, en el escrito presentado el dieciséis de julio del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial no expresa las razones de su inconformidad contra la resolución venida en alzada. Sin embargo, en virtud de la audiencia otorgada por este Tribunal, mediante resolución de las diez horas, quince minutos del once de noviembre del dos mil catorce, en escrito presentado el dos de diciembre del año citado, presenta agravios, indicando que en materia marcaria de acuerdo con el principio de unicidad, la inscripción de un signo distintivo debe analizarse de forma conjunta y no fraccionada, siendo esa la manera de cómo lo percibe el consumidor medio.

Señala que desde el punto de vista gráfico las marcas son diferentes. Visualmente existen muchos elementos disímiles que amplía el aspecto de similitud que puede existir entre ambas marcas. La marca de su representada está compuesta por los términos SCOTCH, & SODA, mientras que la marca registrada está compuesta únicamente del término SODA.

Indica que ambas marcas comparten el término SODA, la de su representada inicia con el término SCOTCH por lo que pronunciación será distinta también. Ideológicamente. Ambas marcas son disímiles, ya que la palabra SCOTCH es el gentilicio utilizado en el idioma inglés

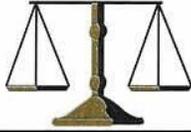


para referirse a las personas de Escocia. Ambas marcas evocan ideas distintas. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la 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.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de Derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al



público consumidor, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Si observamos el signo “**SODA**”, inscrito el 24 de junio del 2008, con relación al que se solicita el 24 de enero del 2014, “**SCOTCH SODA**”, es indiscutible que el segundo se encuentra contenido en el primero, toda vez, que el vocablo “**SODA**” corresponde al distintivo marcario inscrito. La palabra “**SCOTCH**” traducido del idioma inglés al español significa “**escocés**”, que junto con el símbolo “**&**” concatenación, conjunción, “**y**”, la expresión “**SODA**”, de acuerdo al **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A. p. 2082**, significa “[...] bebida de agua gaseosa que contiene ácido carbónico”, por lo que la frase “**SCOTCH SODA**”, en su conjunto sería “**Escocés y Soda**”. Siendo, que del análisis global y conjunta de los signos, se determina que en la solicitada se encuentra en su totalidad la inscrita “**SODA**”, que es la parte preponderante que ambas tienen en común, dado que la expresión “**SCOTCH**”, ubicada al inicio del distintivo marcario que se intenta inscribir no le agrega distintividad porque el público consumidor podría pensar que “**SCOTCH SODA**”, es una derivación de la marca registrada “**SODA**”. Ello provoca, efectivamente, que tales signos resulten similares a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo cual crea confusión en los consumidores.



De lo anterior, cabe aclarar al solicitante, en razón del alegato que hace a folio 48, en cuanto a que las marcas deben de analizarse como un todo, que el examen de las denominaciones que conforman los signos en conflicto, se realiza bajo el principio de unicidad, y es precisamente de esa visión global y conjunta, en la que se logra visualizar que la marca solicitada incluye la inscrita. De tal manera que en ningún momento se está fraccionando los elementos como lo pretende la empresa apelante en su argumentación.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión de los conjuntos marcarios “**SODA**” (inscrito), y “**SCOTCH SODA**” (escocés y soda-solicitado)”, cuando se lleva a cabo el cotejo de la lista de productos de uno y otro signo. La marca registrada distingue en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, “**vestidos, calzados, a saber zapatos y botas, sombrerería**”, según consta a folios 42 y 43. El signo que se solicita es para la protección de: “prendas de vestir, ropa para hombres y mujeres, prendas confeccionadas, chaquetas, disfraces, trajes, trajes confeccionados a la medida, pantalones, camisas, camisetas, blusas, faldas de tipo mono, suéteres, camisas, camisetas, chalecos, fajas, ropa interior, fajas para medias, corsés, lencería, sujetadores, corpiños, prendas de cuerpo entero, calzones, bragas, calzoncillos, mallas, calcetines, medias, calentadores, ropa de abrigo, abrigos, impermeables, chaquetas, chaquetas forradas, jersey, ponchos, pijamas, trajes de baño, pantalones, pantalones cortos, bermudas, mallas, faldas, enaguas, vestidos, combinaciones, vestidos de alta costura, ropa para bebé, trajes de baño, prendas deportivas, calzado que incluye zapatos, formadores, botas, zapatillas, pantuflas, chancletas, alpargatas, sandalias, prendas para la cabeza que incluye gorras de baño, gorras de ducha, capuchas, cintas para el pelo, sombreros, gorros, boinas, guantes [ropa], mitones, chales, bandas, bandanas, corbatas y corbatines, tirantes, cinturones y fajas”, en la misma clase 25 internacional, tal y como se determina a folio 1.

Como puede observarse, algunos de los productos, específicamente los subrayados son idénticos a algunos de los productos que ampara la inscrita “**vestidos, calzados, a saber**



zapatos y botas”, los demás productos (los no subrayados) se relacionan con los productos de la registrada, por lo que se podría decir, que existe conexidad, por tratarse de productos de una misma naturaleza (vestuario), finalidad y canales de comercialización, que podría causar confusión por asociación al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial, ya que como se dijo líneas atrás puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de la que se encuentra inscrita bajo el registro número **177037**, propiedad de la empresa **FORTUNE DYNAMIC, INC.**

De lo anteriormente señalado, merece tener presente que la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que pueda generar algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SCOTCH & SODA B.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y tres segundos del treinta de junio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y se procede a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“SCOTCH & SODA”** en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SCOTCH & SODA B.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y tres segundos del treinta de junio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SCOTCH & SODA**” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR.00.41.33