

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0463-TRA-PI

Oposición a registro de la marca de fábrica y comercio “LOVE ME (DISEÑO)”

Agencias Motta S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7546-02)

Marcas y otros Signos

VOTO 080-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, abogado, casado, vecino de San José, de otras calidades ignoradas, en su condición de apoderado especial de la empresa **Agencias Motta S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dieciséis minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil dos el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, divorciado, abogado, cédula uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, de otras calidades ignoradas, en representación de **China Internacional S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Zona Libre de Colón, Ciudad de Panamá, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio –“**Love Me (Diseño)**”,

en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger “Cosméticos, jabones, perfumes, aceites esenciales, lociones captares, dentífricos, desodorantes, cremas limpiadoras, protectores solares, productos para la limpieza y tratamiento del cabello”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto, se presenta oposición por parte de **Agencias Motta S.A.** mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil tres.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas dieciséis minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por **Agencias Motta S.A.** y acoger la solicitud de inscripción de la marca –“**Love Me (Diseño)**”, decisión que fue apelada por la opositora y por ese motivo conoce de este proceso este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hechos probados: **1)** Que el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, divorciado, abogado, cédula uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, de otras calidades ignoradas, es apoderado de **China Internacional S.A.** (folios 94 al 97) **2)** Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, abogado, casado, vecino de San José, de otras calidades ignoradas, es

apoderado de la empresa **Agencias Motta S.A.** (folio 31) **3)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Registro número 79543 se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Love Lee**”, vigente hasta el 8 de mayo de 2012, cuyo titular es la empresa **Agencias Motta S.A.** (folio 59).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra, hechos de relevancia para el pronunciamiento, que tengan ese carácter.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8 literal a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la oposición a la inscripción de la marca solicitada por existir suficientes elementos que garantizan la distintividad entre los signos.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto las marcas en disputa son casi idénticas y se prestan a confusión por ser exactas ideológicamente y además fonética y gráficamente generan confusión.

CUARTO. Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, al igual que lo hizo el Registro el Tribunal procede a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado e inscrito, a efecto de corroborar la existencia de la similitud entre las marcas indicadas en la resolución apelada, tomando como referencia normativa los artículos 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa Ley.

Siguiendo esos preceptos obligan al Tribunal a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia.

Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que los signos oponibles se tratan de una marca denominativa y una marca mixta. La solicitada que es la frase “**Love Me**” escrita en letras especiales y la inscrita cuya denominación es “**LOVE LEE**” dispuestas bajo un diseño.

Si se observan ambos signos encontramos que la palabra preponderante que sobresale y que llama directamente la atención al público consumidor, es el término **Love**. La palabra visible en la inscrita no viene a marcar una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de asociación.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos similares, porque su elemento denominativo y predominante y al que el público consumidor dirigirá su mirada y en la mente de éste quedará grabado es la palabra “**Love**”. Desde un punto de vista fonético, por la igualdad denominativa de las palabras preponderantes de las marcas, resulta que su vocalización y pronunciación es igual, y la segunda palabra que conforma ambas marcas resulta con una vocalización final idéntica. Desde un punto de vista ideológico, hay cierto grado de similitud, pues ambas hacen referencia al concepto de amar.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen productos similares dentro de una misma clase **-03 de la clasificación oficial-**; genera el “**riesgo de confusión**” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese

riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros y más aún el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales o parecidos. el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Asimismo, analizados los productos que se pretenden distinguir con la marca propuesta, todo vemos que estos productos coinciden con los productos protegidos por la marca previamente inscrita. Dicha circunstancia aumenta el riesgo de confusión en el público consumidor, pues los productos amparados con las marcas tendrían un mismo destino, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido que es lo que se pretende evitar.

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 03.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **Agencias Motta S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas dieciséis minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

SEXTO: 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa



Agencias Motta S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas dieciséis minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora