
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0464-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



AMC NETWORKS LATIN AMERICA LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2231)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS


VOTO 0807-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas ocho minutos del cuatro de diciembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, Abogada y Notaria Pública, vecina de San José, cédula de identidad 1-1149-0188, en su condición de apoderada especial de **AMC NETWORKS LATIN AMERICA LLC**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 2020 Ponce de León Blvb, Suite 800, Coral Gables, FL33134-4475, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:53 horas del 15 de setiembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Monserrat Alfaro Solano, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir en clase 9: aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de

detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o tele cargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, taponos auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores. En clase 38: servicios de telecomunicaciones. En clase 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, todo lo anterior relacionado con la cocina y/o alimentación.

Mediante resolución de las 12:06:53 horas del 15 de setiembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó parcialmente la marca para la clase 9 por razones extrínsecas, con fundamento artículo 8 incisos a) y b) al indicar que la marca presenta riesgo de confusión con el registro marcario “**CUISINART**” que protege y distingue en clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Alfaro Solano apeló y expuso como agravios que los signos no presentan semejanza a nivel gráfico ni fonético que cause confusión en el

consumidor medio, hecho que reafirmó el Registro en la resolución impugnada. Que desde el punto de vista ideológico difiere de la acotación realizada por el Registro porque ambos signos se componen de rasgos que en conjunto remiten a una idea más fantasiosa del concepto de cocina.

Indicó que un correcto análisis en conjunto de los signos permite que coexistan registralmente porque no existe el riesgo de confusión argumentado por el Registro.

Señaló que el registro de la marca solicitada no acarrearía afectos negativos en el consumidor y la sana competencia porque el consumidor medio es uno normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, suficientemente capaz para diferenciar las marcas enfrentadas. Solicitó revocar la resolución impugnada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **CONAIR CORPORATION**, el siguiente signo distintivo:

“**CUISINART**” registro 200739, inscrita desde el 14 de mayo de 2010 y vence el 14 de mayo de 2030, en clase 9 para proteger: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores (folios 19 y 20 de legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a y b:

- 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

D) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Estas reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas:

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:

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.

[...]

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;

f) 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

[...]

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o tele cargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.

SIGNO REGISTRADO


CUISINART

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el

registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos muestra diferencias sustanciales; el diseño y la composición de cada uno apreciados en su conjunto impactará de forma distinta en el consumidor final. El consumidor en su acto de compra o adquisición percibe los signos de forma inescindible, lo que evita que gráficamente se dé la posibilidad de que se manifieste confusión o error.

Gráficamente la comparación en conjunto de los signos no proyecta algún tipo de identidad capaz de crear confusión al consumidor, se entiende que en este tipo de cotejo debe prevalecer el todo sobre los componentes individuales de los signos.


El conjunto marcario solicitado  contiene características gramaticales y figurativas que en su percepción completa distan de asemejarse al signo registrado **CUISINART**.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos no impacta de forma similar en el consumidor. Las diferencias gramaticales de la parte denominativa de los signos se pronuncian de forma distinta, C CINA ON *versus* CUISINART, en la entonación de cada signo se detectan diferencias muy marcadas.


Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada puede ser percibida como “cocina encendida”, pero la marca registrada no tiene una traducción del idioma inglés al español como cocina, como lo afirmó el Registro, por ende, no existe tal similitud.

Es importante recordar que el examinador o juzgador debe colocarse en la posición del

consumidor normal de los productos, porque este es el que realiza el acto de consumo, y se constituye en la víctima potencial del riesgo de confusión.

En este caso el Tribunal considera que lleva razón la apelante por cuanto el consumidor medio de los productos pretendidos es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad de que incurra en confusión por las diferencias tan marcadas que presentan los signos en el plano gráfico, fonético e ideológico. En productos como los pretendidos, la información que maneja el consumidor medio en el acto de consumo no le permitirá incurrir en algún error en cuanto a la procedencia de estos. Es un hecho notorio que la marca CUISINART en el mercado nacional ofrece electrodomésticos de un alto valor adquisitivo, esta información es parte de la que se nutre el consumidor medio para adquirir tales productos, por lo tanto, no existe riesgo de confusión con el signo pretendido .


Los signos enfrentados no son semejantes ni idénticos por lo que independientemente de los productos que distinguen no existirá riesgo de confusión alguno en el mercado, no existe el riesgo de que un consumidor adquiera un producto pensando en un mismo origen empresarial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de AMC NETWORKS LATIN AMERICA LLC, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:53 horas del 15 de setiembre del 2020, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca  para proteger y distinguir los servicios de la clase 38, 41 y todos los productos solicitados en la clase 9, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo

impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de AMC NETWORKS LATIN AMERICA LLC, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:53 horas del 15 de setiembre del 2020, la que en este acto **se revoca parcialmente** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca

 para proteger y distinguir los servicios de la clase 38, 41 y todos los productos solicitados en clase 9, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33