
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0455-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA “Find”

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-3145)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0820-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y nueve minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, cédula de identidad 1-1066-601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD.**, sociedad organizada y existente según las leyes de China, con domicilio en No. 18 Haibin Road, Wusha, Changan, Dongguan, Guandong, República Popular de China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:08:45 horas del 30 de julio del 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 05 de mayo de 2020, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, abogado, cédula de identidad 3-304-085, vecino de Cartago, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUANGDONG OPPO MOBILE**

TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“Find”** en clase **09** de nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Tabletas electrónicas; programas informáticos grabados; software de juegos descargables; programas informáticos descargables; programas informáticos descargables para teléfonos inteligentes; relojes inteligentes; gafas inteligentes; terminales interactivos con pantalla táctil; robots humanoides dotados de inteligencia artificial; ordenadores ponibles; software de juegos de realidad virtual; monitores de actividad física ponibles; teléfonos inteligentes; estuches para teléfonos inteligentes; filminas de protección para teléfonos inteligentes; altavoces inalámbricos; reproductores multimedia portátiles; auriculares inalámbricos; cámaras de vídeo; cascos de realidad virtual; robots de vigilancia para la seguridad; cámaras fotográficas; brazos extendibles para autofotos (monopies de mano); cables USB; chips (circuitos integrados); pantallas táctiles; baterías eléctricas; cargadores para baterías eléctricas; baterías recargables; aparatos analizadores de aire; aparatos de medición; Biochips; televisores; auriculares; aparatos de comunicación de red; enrutadores proyectores”. El solicitante indica que es un término de fantasía sin significado relevante para los productos, cuya traducción en español es encontrar, hallar o descubrir.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 08:08:45 horas del 30 de julio del 2020, rechazó la inscripción de la marca solicitada por la empresa GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD., en virtud de determinar que existe posibilidad de que genere confusión al consumidor con la marca inscrita bajo la denominación **“FIND-IT”** registro 265528, en clase 9 y 16 de la nomenclatura internacional, propiedad de la compañía IDEASTREAM CONSUMER PRODUCTS, LLC (DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), dada la afectación con derechos de terceros, con lo cual se transgrede el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas. Ello, ante la similitud de los signos y la relación existente entre los productos que se pretenden proteger y comercializar. El análisis, se circunscribió a los productos de la clase 9 de la marca

solicitante y registrada, por considerar, que en ellos existe el riesgo de confusión y asociación.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD, apeló la resolución indicada, manifestando en sus agravios lo siguiente:

1. Señala que su representada solicitó se limite los productos en clase 9 internacional para que en adelante se lea de la siguiente manera: "Tabletas electrónicas; programas informáticos grabados; software de juegos descargables; programas informáticos descargables; programas informáticos descargables para teléfono inteligentes; relojes inteligentes; gafas inteligentes; terminales interactivos con pantalla táctil; robots humanoides dotados de inteligencia artificial; ordenadores portátiles; software de juegos de realidad virtual; monitores de actividad física portátiles; teléfonos inteligentes; auriculares inalámbricos; cámaras de video; cascos de realidad virtual; robots de vigilancia para la seguridad; cámaras fotográficas; brazos atendibles para autofotos (monopies de mano); cables USB; chips (circuitos integrados); pantallas táctiles; baterías eléctricas; cargadores para baterías eléctricas; baterías recargables; aparatos analizadores de aire; aparatos de medición; biochips; televisores; auriculares; aparatos de comunicación de red; enrutadores proyectores". (ver folio 14 del legajo de apelación)
2. Que la compañía GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMINICATIONS CORP, LTD., es una fabricante conocida por sus teléfonos inteligentes, fundada en el 2001 en Dongguan (China), por Chen Mingyong quien es el actual CEO de la compañía. (Expone trayectoria de la compañía, publicidad relacionada con los dispositivos electrónicos, así como de las páginas web relacionadas.
3. Conforme al principio de especialidad; los productos que protege la marca de su mandante están relacionadas con aparatos inteligentes como celulares o robots, accesorios de estos instrumentos y software. Sin embargo, los productos que protege

la marca citada son de tipo protector como cajas, carpetas, fundas y estuches para CD y DVD; los cuales distan significativamente a los que su representada pretende proteger.

4. Respecto del cotejo marcario señala que a nivel gráfico existe una gran diferencia, ya que la sílaba IT no comparte similitud con la marca propuesta, situación que a nivel visual genera una impresión totalmente distinta. A nivel fonético el término IT genera un resultado distinto al momento de pronunciar ambos términos. Además, ideológicamente ambos signos cuentan con distintos significados, siendo la marca de su representada de fantasía, mientras que la marca inscrita es de tipo arbitraria.
5. Por lo anterior, concluye que no hay similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, ni similitudes en términos de sus funciones, su origen, las necesidades que satisfacen o sus canales de distribución, lo que confirma la ausencia de riesgo de confusión o asociación empresarial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 22 de setiembre de 2027, la marca de fábrica y comercio **“FIND-IT”** registro 265528, propiedad de la compañía IDEASTREAM CONSUMER PRODUCTS, LLC (DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), en la siguiente clase de la nomenclatura internacional de Niza:

- ✓ **Clase 9:** “Cajas y estuches para el almacenamiento de CD, DVD, cartuchos de videojuegos y discos de ordenador; fundas de almacenamiento para CD y DVD, carpetas para almacenamiento de CD y DVD, cartuchos de videojuegos y disco de ordenador; divisores de índice, especialmente adaptados para productos de almacenamiento de medios electrónicos y digitales.” (f 9 del expediente)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. El mismo se plantea, conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002. Por lo cual, se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado es o no susceptible de causar confusión en los terceros, y, además, el riesgo que se podría presentar, en el sentido de que el consumidor llegue a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos, que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. El objetivo fundamental del sistema marcario es, a saber:

“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Es así como, en el caso que nos ocupa, se procederá a realizar el análisis con relación al signo propuesto y la limitación realizada a los productos en clase 9 internacional y la marca que se encuentra inscrita, de la siguiente manera:

<i>Signo</i>	“Find”	“FIND-IT”
<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>	-----	265528
<i>Protección y Distinción</i>	<p>“Tabletas electrónicas; programas informáticos grabados; software de juegos descargables; programas informáticos descargables; programas informáticos descargables para teléfono inteligentes; relojes inteligentes; gafas inteligentes; terminales interactivos con pantalla táctil; robots humanoides dotados de inteligencia artificial; ordenadores ponibles; software de juegos de realidad virtual; monitores de actividad física ponibles; teléfonos inteligentes; auriculares inalámbricos; cámaras de video; cascos de realidad virtual; robots de vigilancia para la seguridad; cámaras fotográficas; brazos atendibles para autofotos (monopies de mano); cables usb; chips (circuitos integrados); pantallas táctiles; baterías eléctricas; cargadores para baterías eléctricas; baterías recargables; aparatos analizadores de aire; aparatos de medición; biochips; televisores; auriculares; aparatos de</p>	<p>“Cajas y estuches para el almacenamiento de CD, DVD, cartuchos de videojuegos y discos de ordenador; fundas de almacenamiento para CD y DVD, carpetas para almacenamiento de CD y DVD, cartuchos de videojuegos y disco de ordenador; divisores de índice, especialmente adaptados para productos de almacenamiento de medios electrónicos y digitales.”</p>

	comunicación de red; enrutadores proyectores,”	
<i>Clase</i>	9	9
<i>Titular</i>	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD.,	IDEASTREAM CONSUMER PRODUCTS, LLC (DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY)

Para el caso bajo examen, tenemos que a nivel gráfico los signos contrapuestos se componen de las designaciones “**Find**” que ha sido solicitado y “**FIND-IT**” de la marca pretendida, tal y como se desprende la frase empleada por el solicitante se encuentra contenida en su totalidad en el signo inscrito, estando su única diferencia en el empleo de la terminación “**IT**”, elementos que no le proporciona mayor grado de distintividad a la marca propuesta.

Desde el punto de vista fonético, encontramos en idéntico sentido que la pronunciación del signo solicitado “**Find**” y la marca registrada “**FIND-IT**” mantienen similitud dado que, a la hora de ejercer su pronunciación esta se escucha y perciben de manera semejante al oído del consumidor, debido a que la terminación “**IT**” no hace mayor diferencia, lo que podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, con respecto al origen de las marcas.

Desde la óptica ideológica, considera este Tribunal válido lo resuelto por el órgano a quo, al establecer que en el caso bajo estudio los signos en su conjunto “**Find**” y “**FIND-**

IT” poseen diferentes significados, sea, “encontrar” y “encuétralo” de ahí que las marcas transmiten un mensaje distinto al consumidor.

Desde esta perspectiva, queda claro que los signos marcarios presentan similitud desde el punto de vista gráfico y fonético; por lo que, la diferencia de productos será en mayor medida la que allane el camino para su posible coexistencia registral, en el tanto los productos distinguidos generen o no un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

En ese sentido, cabe recordar 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 éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Por su parte, el artículo 24 señala en su inciso 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. ...”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión.

Respecto, al contenido de la especialidad la doctrina ha establecido:

“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293**).

Para el caso en estudio, y una vez confrontados los productos que se pretenden proteger y comercializar, le resulta aplicable el consagrado principio de especialidad, por cuanto, al signo propuesto **“Find”** tal y como se desprende los productos son de un contexto más amplio o general, relacionado con aparatos electrónicos, relojes y teléfonos inteligentes, robots, accesorios de estos, software; por el contrario de los productos que comercializa la marca **“FIND IT”** que identifica productos de una connotación específica relacionada con la protección y almacenamiento, como cajas , estuches, o discos , sea, dirigidos a un tipo específico de consumidor, en razón de ello las marcas pueden coexistir en el mercado sin que ello conlleve a que el consumidor se exponga a una situación de error o confusión respecto a los productos que protege la marca inscrita, ya que como se determina los sectores del mercado distan entre sí. De ello, queda claro que los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado no están relacionados de manera directa con los productos que comercializa la marca inscrita, no existiendo motivo alguno para denegar su inscripción.

Más aún si se considera la limitación de productos realizada, excluyendo: “estuches para teléfonos inteligentes; filminas de protección para teléfonos inteligentes; altavoces inalámbricos; reproductores multimedia portátiles”, siendo estos los que tenían mayor riesgo de confusión con los productos protegidos por la marca registrada.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal estima que el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que, lleva razón el apelante en sus argumentaciones, y en este sentido se declara con lugar el recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, la que se revoca para que continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Find”** en clase 9 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de **GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:08:45 horas del 30 de julio del 2020, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de su solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Find”** en clase 9 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo decidido 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33