

Expediente No 2005-0018-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio

Eduardo Di Palma Bonilla, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO N° 083-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del día veintiuno del mes de abril de dos mil cinco.-

Recurso de Apelación presentado por el señor **Eduardo Di Palma Bonilla**, mayor, casado, Administrador de Negocios, vecino de Moravia, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos setenta y cinco- ochocientos noventa y ocho, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y veintidós segundos del catorce de octubre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de la marca de comercio SEASONS, en la clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir el comercio de vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha treinta y abril de dos mil cuatro, el señor Eduardo Di Palma Bonilla, de calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio **SEASONS**, en clase 25 Internacional, para proteger y distinguir el comercio de vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas. Dicha solicitud fue objetada por encontrarse inscrita la marca “Estación (Station)” propiedad de Cuerpo y Alma S.A., en clase 25.

SEGUNDO: Que inconforme el solicitante con dichas objeciones, por escrito de fecha

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

23 de agosto de 2004, señala que en la traducción de la marca al castellano se adoptará otra de las acepciones del vocablo “seasons”; cual es la de “Temporada”

TERCERO : Mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y siete minutos y veintidós segundos del catorce de octubre de dos mil cuatro, se dispuso: *“POR TANTO: Con base en la (sic) razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero de 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...”*

CUARTO: Que inconforme con dicha resolución, el señor Eduardo Di Palma Bonilla, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, alegando una errónea apreciación por parte del Registro de la traducción al castellano del vocablo “seasons”, pues por último se adoptó otras de las acepciones propuestas para dicho vocablo y se propuso la de “Temporada” y no se alega similitud alguna entre esta última traducción y alguna marca previamente inscrita en la misma clase y productos sino que articularon argumentos que en su concepto no fundamenta en forma alguna el rechazo de su solicitud.

QUINTO: 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 provocaran la indefensión del gestionante, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como Hechos con tal carácter el siguiente: Que la marca Estación (Station), propiedad de Cuerpo y Alma S. A., inscrita según acta N° 86489, en clase 25, estuvo vigente del 4 de abril de 1994 hasta el 4 de abril de 2004 (ver folio 45).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: En cuanto a la prueba ofrecida por la parte. Este Tribunal se ve inhibido de admitir como prueba de segunda instancia el documento ofrecido por el señor Eduardo Di Palma Bonilla, y que consta a folio 38 del expediente, y por ende no lo ha valorado a los efectos de dictar esta resolución, toda vez que no fue un motivo alegado ante el A-quo ni debatido en la resolución que se analiza, por lo que únicamente se tiene por aportada al expediente, en razón de que este Tribunal circunscribe su competencia al examen de la legalidad de la resolución apelada.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO: A.-) Sobre las marcas en general. 1.-) Conforme a la doctrina, puede definirse la marca como aquel bien inmaterial capaz de distinguir los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlos, distinguirlos y diferenciarlos. En nuestro ordenamiento, los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000) se refieren a la definición del concepto de marca y establece sus características: a) su perceptibilidad, concebida como la necesidad de que un signo pueda ser captado por los sentidos, siendo la forma como los consumidores tienen conocimiento del producto o servicio; b) su distintividad, representa la función esencial que debe reunir un signo y consiste en distinguir unos productos o servicios de otros; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que es la descripción material del signo por medio de elementos gráficos, de palabras, vocablos o denominaciones, signos mixtos, colores, entre otros. De este modo, de acuerdo con los artículos citados, tenemos que la función primordial de la marca es la de distinguir productos o servicios, debiendo el signo que se utilice, contener un alto

grado de distintividad y además, no encontrarse comprendido en alguna de las causales establecidas por los artículos 7 y 8 de la citada Ley que impidan su registro.

2.-) En razón de lo anterior es que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Marcas precitada, en concordancia con el inciso f) del artículo 24 de su Reglamento, que es Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que dispone que: *“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...”*; de ahí la necesidad de la distintividad de una marca, ya que su función, tal y como se indicó, es identificar un producto o servicio de una persona, sin que se confunda con los de otra.

3.- En tal sentido, como el objeto de la normativa marcaria es evitar el riesgo de confusión, los signos que pretendan registrarse han de aprobar un examen de fondo según lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Marcas a fin de evitar la coexistencia de marcas confundibles. En caso de existir semejanzas entre ellas, tales similitudes deben calificarse en tres campos, con base en elementos gráficos o visuales, fonéticos o auditivos y/o ideológicos, de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; 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** que es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, es decir, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo; como por ejemplo: *“VANHAUS y VAN HEUSEN porque “suscitan la idea de apellidos de origen holandés”, (...) otros casos de confundibilidad LIBRESE y SIEMPRE LIBRE”* citados por Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 182 y 184. **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante.** **1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8, inciso a), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de registro de la marca de comercio **“SEASONS”**, por encontrarse inscrita la marca

“**Estación (Station)**”, en la misma clase y para los mismos productos; asimismo, consideró que al traducir al idioma castellano la marca solicitada de acuerdo al Diccionario Larousse una de sus acepciones era **Temporada**, por lo cual, estimó como no susceptible de adjudicación registral la marca de comercio “Seasons”, por tratarse de la misma marca, aunque estuviese propuesta en idioma inglés. 2.-) Al respecto, ha de señalarse que, pese a que el apelante en sus escritos de atención a la prevención (f.3), y en el de expresión de agravios (f.14) admitiera que los vocablos “estaciones” y “temporadas”, podrían tenerse como traducción al castellano del término “seasons”, por ser competencia de este Tribunal examinar la legalidad de la resolución apelada, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, para la correcta resolución de este asunto, se debe realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas en conflicto. Así, resulta preciso en este asunto, considerar que el término “Estación”, según lo consigna el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entre otros, tiene los siguientes significados: “*Cada una de cuatro partes o tiempos en que se divide el año./ 2. Tiempo, Temporada. En la estación presente./ 3. En los ferrocarriles y líneas de autobuses o del metropolitano, sitio donde habitualmente hacen parada los vehículos/4. Edificio o edificios en que están las oficinas y dependencias de una estación del ferrocarril o de autobús./ 5. Edificio donde las empresas de tranvías tienen sus cocheras y oficinas. / 6. Punto y oficina donde se expiden y reciben despachos de telecomunicaciones. /7. Paraje en que se hace alto durante un viaje, correría o paseo...*”, por su parte “station” traducido al español, según el Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés, de la Universidad de Chicago, Editorial Pocket Books, Cuarta Edición, corresponde a estación, paradero, puesto. Asimismo, “temporada” se define como “*Espacio de varios días, meses o años que se consideran aparte formando un conjunto./2. Tiempo durante el cual se realiza habitualmente algo. Temporada de ópera, de ferias./ alta: Época del año con más actividad turística que la normal o media...*” De lo anterior se desprende, con claridad, que no podemos caracterizar el término “Estación” en un sólo sentido, pues por el contrario, es un término amplio con varias acepciones. El contenido conceptual representa un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la

similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas (v. Fallo del Proceso N° 13 IP-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2 de mayo de 2001). Por esa razón, no comparte este Tribunal la consideración planteada por el Registro a-quo, respecto a la identidad entre los signos “Seasons” “temporadas” y “estación (Station)” para justificar la confundibilidad entre ellos. Si bien, al traducir al castellano la palabra “seasons”, una equivalencia es el vocablo “estación”, el cual fue utilizado para registrar una marca con traducción del término del inglés “Station”, nos encontramos con que realizado el cotejo de ambos signos, es decir de las denominaciones “Temporadas” y “Estación”, se observa que el a-quo omitió considerar el contenido conceptual tan amplio, con que es utilizado en el idioma español, sólo consideró una de las acepciones del término “Estación” para denegar el registro solicitado. Más aún, la distintividad de la marca “Seasons”, en su acepción de “Temporadas” resulta más evidente cuando se la confronta no sólo con la palabra española “Estación”, sino con el término del inglés “Station”, que coincide con la acepción española que hace referencia más bien al lugar o sitio donde paran vehículos colectivos, taxis o tranvías. Así, entonces, vemos que la acepción del término inglés “Station” no guarda relación ideológica alguna con el vocablo seasons y su correspondiente acepción “Temporadas”. Si bien, el idioma inglés es ampliamente conocido por ciertos sectores de la población, no por ello es dable considerar que la coexistencia de las marcas vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos por ambos signos son de igual procedencia, pues, precisamente, no se puede decir que el vocablo “Seasons” evoque necesariamente el de “Estación”. Valga indicar que, respecto a los signos en idioma extranjero y su traducción, el autor Jorge Otamendi señala que: *“Como principio general los idiomas extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor y, por tanto, las palabras que lo forman no tienen ningún significado para éste, son de fantasía. Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no despreciables de personas los hablan o entienden. (...) En todos estos casos las palabras tendrán un significado y*

serán susceptibles de provocar una confusión ideológica. La regla entonces no es absoluta y habrá que analizar en cada caso si se dan los supuestos ...” (Jorge Otamendi; op cit., pág.189-190). Bajo este contexto y teniendo a la vista las dos marcas “Estación” y “Seasons”, este Tribunal estima que en este caso en particular no se presenta una confusión ni gráfica, ni fonética, ni ideológica que pudiere inducir a error entre la elección de una marca respecto de la otra. Se podrá observar que ambas marcas son denominativas, y que tanto en su grafía como en su vocalización son distintas. Del mismo modo, este órgano de alzada es del criterio de que tampoco se presenta una confusión ideológica o conceptual, pues este tipo de confusión deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, supuesto que no se da entre los términos “temporadas” “seasons” y “estación (station)”, puesto que no podemos afirmar que únicamente se refieren a las estaciones del año, ya que, tal y como se indicó, el equivalente opuesto por el Registro, es decir, el vocablo “estación” contiene un amplio contenido conceptual, lo que determina la inconfundibilidad en relación con la marca “Seasons (Temporadas)” que para este Tribunal si logra la distintividad necesaria para autorizar su registro si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.— **C-) Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, al no encontrar este Tribunal similitudes entre las marcas “**Seasons**”(Temporadas) y “**Estación (Station)**” que incumplan en forma alguna el artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos o que su coexistencia conlleve un riesgo de confusión entre el público consumidor, procede declarar con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor **Eduardo Di Palma Bonilla**, de calidades indicadas, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y veintidós segundos del catorce de octubre de dos mil cuatro, la cual se revoca en este acto para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca de comercio “Seasons”, en clase 25 Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.—

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se revoca la resolución apelada, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y siete minutos y veintidós segundos del catorce de octubre de dos mil cuatro, y en su lugar se ordena continuar con los procedimientos de inscripción de la marca de comercio “Seasons”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, si otra causa legal ajena a la aquí examinada no lo impidiere.- 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. **NOTIFÍQUESE.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada