RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0284-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: **“ ”**

SKYWORLD INTERNATIONAL COURIERS, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-6899)

VOTO Nº 1047-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas cincuenta minutos del primero de diciembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por MELISSA MORA MARTIN, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1041-825, en su condición de apoderada especial de SKYWORLD INTERNATIONAL COURIERS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:54:44 horas, del 9 de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de agosto del 2014**,** la licenciada **MELISSA MORA MARTIN,** de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios: , para proteger y distinguir en clase 35: Publicidad, administración comercial, gestión de negocios comerciales relacionados con servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías provenientes desde los Estados Unidos y Europa. En clase 39:

Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías provenientes desde los Estados Unidos y Europa.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 13 de noviembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, ya que existen signos similares y que protegen servicios iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:54:44 horas, del 9 de marzo del 2015, resolvió: […] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada "** SKYBOX **" para la clase 35 y 39 internacional** […]

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **MELISSA MORA MARTIN,** de calidades y representación citada, interpuso el día 20 de marzo de 2015 en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, rechazando el Registro el recurso de revocatoria y admitiendo el de apelación en fecha 24 de marzo de 2015 para ser conocido por el Tribunal y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez *Díaz Díaz*, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos:

"SKY", registro 158135, presentada el 13 de julio de 2005, y vigente hasta el 3 de mayo de 2016, para proteger y distinguir: Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina clase 35, a nombre de **SKY INTERNATIONAL AG**.

" SKY ", registro 165216, presentada el 4 de agosto de 2006, y vigente hasta el 19 de enero de 2017, para proteger y distinguir: Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina clase 35, a nombre de **SKY INTERNATIONAL AG**.

SkyPaq Express registro 204651, presentada el 29 de junio de 2010, y vigente hasta el 25 de octubre de 2020, para proteger y distinguir: servicios de transportación, empaque, almacenaje y entrega de productos, servicios de entrega inmediata, servicios de transporte aéreo, flete y cargo y servicios de almacenaje de mercaderías en clase 39 a nombre de **SKY PAQ EXPRESS COSTA RICA, S.A.**

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritas las marcas: **SKY,** SKY , SkyPaq Express , como marca de servicios en las clases 35 y 39, que protegen los mimos servicios y otros relacionados con los servicios de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: la marca solicitada goza de distintividad, no es de recibo el argumento de compartir el vocablo SKY ya que esto no ha sido impedimento para la coexistencia registral de distintas marcas con ese término. El registro de marcas con el término SKY en su denominación no se presta para confusión ya que han coexistido pacíficamente en el mercado. La marca solicitada se acompaña de otros elementos que le brindan distintividad. Las marcas no presentan identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de causar confusión en el consumidor final. Las marcas analizadas en su conjunto presentan suficientes diferencias para su coexistencia registral. En aplicación del principio de especialidad los servicios distinguidos por las marcas no presentan similitud a pesar de encontrarse en la misma clase de la clasificación internacional, los servicios distinguidos por los signos tienen un mercado meta distinto.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al ***cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)*** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la citada Ley de Marcas.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA

SKYBOX

Distingue en clase 35: **publicidad**, **administración comercial**, **gestión de negocios comerciales** relacionados con servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías provenientes desde los Estados Unidos y Europa. En clase 39: **Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías** provenientes desde los Estados Unidos Y Europa.

MARCAS REGISTRADAS

SKY

Clase 35: **servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial**, trabajos de oficina.

SKY

Clase 35: **servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial**, trabajos de oficina.

En clase 39: **servicios de transportación, empaque, almacenaje y entrega de productos, servicios de entrega inmediata, servicios de transporte aéreo, flete y cargo y servicios de almacenaje de mercaderías**.

Desde un punto de vista ***gráfico***, se determina que entre la marca solicitada **"**

", y las inscritas, **SKY,**

,

, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, ya que la marcas registradas están contenidas en el inicio de la parte denominativa de la marca solicitada, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a simple vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos idénticos SKY, gráficamente los elementos secundarios del signo solicitado sea el termino box y una figura no brindan la suficiente distintividad para que el público las diferencie en el mercado.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de cada signo presenta identidad sonora parcial, sobre todo al inicio, pero es muy marcada esa semejanza y puede el consumidor creer que el signo solicitado tiene el mismo origen empresarial que las marcas registradas, máxime que el signo solicitado contiene totalmente en su denominación dos de las marcas registradas [SKY].

En el campo semántico las marcas evocan una idea similar en cuanto a que se trata de la palabra cielo en idioma ingles acompañada la marca solicitada de BOX [caja] y una de las marcas registradas de PAQ que evoca paquete sobre todo que se trata de servicios de transporte, en ese sentido se presenta una identidad conceptual muy marcada caja cielo y paquete cielo.

Del anterior análisis en conjunto se demuestra que existen más semejanzas que diferencias en la plano gráfico, fonético e ideológico, contrario a lo argüido por el apelante en sus agravios.

Ahora bien, tal como señala el artículo 24 citado 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 y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Bajo este mismo entendimiento, los servicios de la marca solicitada SKYBOX en clase 35 y 39 son los mismos que los de las marcas inscritas **SKY,** SKY , SkyPaq Express ,, en clase 35 y 39. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, 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, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los servicios que protegería y distinguiría la marca solicitada en clase 35 y 39 [**publicidad**, **administración comercial**, **gestión de negocios comerciales** relacionados con servicios de

transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías provenientes desde los Estados Unidos y Europa. **Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías],** son idénticos a los que distinguen los signos registrados en clase 35 y 39 [**servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, servicios de transportación, empaque, almacenaje y entrega de productos, servicios de entrega inmediata, servicios de transporte aéreo, flete y cargo y servicios de almacenaje de mercaderías]**.

La publicidad registral indica sobre la identidad de servicios y no puede registrarse un signo que contravenga las estipulaciones de ley. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte principal de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo. El último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, en cuanto a la creencia del consumidor en considerar que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

El hecho que existan varias marcas registradas conteniendo el término SKY no es vinculante para el caso concreto, cada caso merece un análisis individual respetando las reglas del debido proceso,

y en el presente caso el cotejo marcario arrojo más semejanzas que diferencias entre los signos por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación por encontrarse registrados los signos **SKY,** , y que de permitirse la inscripción de la marca **"** **"**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MELISSA MORA MARTIN,** en su condición de apoderada especial de **SKYWORLD INTERNATIONAL COURIERS,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:54:44 horas, del 9 de marzo del 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado en clases 35 y 39.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MELISSA MORA MARTIN,** en su condición de apoderada especial de **SKYWORLD INTERNATIONAL COURIERS,** en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial a las 09:54:44 horas, del 9 de marzo del 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado SKYBOX en clases 35 y 39. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33