



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0414- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AVAL”**

**GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9508-2010)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1332-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas del veintidós de diciembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, casado abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos cuarenta y tres setecientos noventa y nueve, apoderado especial de **GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de abril de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de octubre de dos mil diez, por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de **GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AVAL**” en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “*Publicidad; Gestión de Negocios Comerciales; Administración Comercial, Trabajos de Oficina*”



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de abril de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de abril de dos mil once.

**CUARTO.** 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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas la siguientes marcas: (Ver folios 15 a 18 del expediente)



1) bajo el registro número 200887, para proteger en clase 12 y 35 internacional Clase 12 “Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática y en clase 35 “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.” Titular UNISON INTERNACIONAL S.A



2) **AVA** bajo el registro 200374 para proteger en clase 12 “Vehículos, aparatos de locomoción, terrestre, aérea y acuática” y 35 “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A**, por haber considerado “(...) *c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que entre “AVAL” como signo propuesto y el signo inscrito “AVA” existe una evidente similitud. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los servicios en el mercado, el público consumidor encontrará mucha similitud en las marcas aunque una de ellas este escrita de manera seguida, ya que la “S” mayúscula divide la palabra a nivel visual...*”

El Licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de **GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que el análisis marcario debe realizarse en el conjunto de signos que pretenden distinguir un producto o servicio y que en este sentido se debe diferenciar la pronunciación que ha de hacerse respecto de cada uno los signos objeto de la apelación, puesto que en el caso de “AVAL” ésta es una palabra con acento agudo, pues lleva la entonación en la segunda “A”, mientras que la palabra “AVA” es grave y lleva el acento en la primera “A”, generando una diferencia sustancial que permite distinguir con claridad ambos signos distintivo

**CUARTO. ANÁLISIS**



**DEL CASO EN CONCRETO.** La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n, en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, v3a asociaci3n mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podr3a constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiese haber alcanzado la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos se1alar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualizaci3n de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o m3s signos se presentan similitudes gr3ficas, fon3ticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusi3n* entre ellos, sea de car3cter visual, auditivo o ideol3gico. En el caso que se discute, los signos contrapuestos son similares entre s3, por cuanto ambos contienen dentro de su denominaci3n la palabra **AVA**, sobresaliendo el elemento denominativo. Desde este punto de vista, se podr3a indicar que existe una similitud gr3fica y fon3tica entre lo pretendido y los inscritos, resultando, que esa similitud podr3a conducir a confusi3n al consumidor.

Sin embargo, lo expuesto corresponde al primer escenario mediante el cual el operador jur3dico debe de realizar su estudio, ya que seguidamente y una vez establecida esa similitud, es preciso verificar si los productos a proteger con los protegidos son dis3miles o iguales.



Asimismo el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece numerus apertus en cuanto a los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas. Y de acuerdo al inciso e) de dicho artículo, que indica “*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*”. Desde este punto de vista y para el caso de marcas, el cotejo está sujeto a la aplicación del ya citado principio de especialidad, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato en los siguientes términos:

“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, p. 293.**

En ese sentido se considera que los agravios expuestos por el recurrente relativos a que entre el signo solicitado y las marcas inscritas no existe riesgo de confusión, no son de recibo, ya que con la aplicación del principio de especialidad, lo procedente es determinar cuáles son los productos que se pretende proteger y cuáles son los protegidos por los inscritos, que en el caso concreto es en clase 3 internacional 35 “*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*.” Por otra parte la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**AVAL**” como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que



forman una palabra, y por otro lado, las marcas inscritas “MIXTA” y Denominativa” y **AVA**, que es MIXTA la primera y Denominativa la segunda, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 15 al 18 ), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que entre el signo solicitado “**AVAL**” y las marcas inscritas “**AVA**” (**DISEÑO**) y “**AVA**” tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 35 internacional y además que se trata de servicios como publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma.



**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 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**AVAL**”. 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**