



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0639-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*MIX (Diseño)*”

CALZAMAX, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-10817)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 136 -2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del siete de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de **CALZAMAX, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-681883, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:14 horas del 3 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de diciembre de 2014, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “*mix (Diseño)*”, que traduce del inglés como “*mezcla*”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*Vestidos, calzados y sombrerería*”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 10:43:14 horas del 3 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto la licenciada Giselle **Reuben Hatounian**, en representación de CALZAMAX, S.A. estableció recurso de apelación, que fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:53:51 horas del 20 de julio de 2015 y en razón de ello conoce este Tribunal.

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, la nulidad o 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 al 1° setiembre de 2015.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés y para la resolución de este asunto el tribunal tiene único **HECHO PROBADO:** que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra



inscrita en clase 35, la marca de servicios “  ” bajo el Registro No **236090** a nombre de la empresa **UNOPETROL COSTA RICA SRL.**, vigente desde el 29 de mayo de





2014 y hasta el 29 de mayo de 2024, para proteger y distinguir “*Tiendas de conveniencia y supermercados*” (folios 12 y 51).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



dispuso rechazar el registro de , con fundamento en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su

Reglamento, al analizarlo con el signo inscrito , lo consideró inadmisibles por razones extrínsecas, por provocar confusión directa entre ellos y por el riesgo de asociación en el consumidor medio en caso de coexistir ambos signos, en relación con los productos a proteger por el signo solicitado y los servicios que protege el signo registrado.

La recurrente argumenta que el signo solicitado es perfectamente distinguible de los signos inscritos y que cuenta con elementos que lo hacen distintivo y susceptible de registro, ya que permite identificar e individualizar sus productos en el mercado. Agrega que, al hacer una comparación a nivel fonético e ideológico de las marcas en cuestión, la inscrita es más amplia, ya que además del término “mix” contiene la frase “convenience store” -en español “tienda de conveniencia”-, lo que conlleva a una pronunciación distinta y será percibida por el consumidor con la idea de que está frente a una tienda de este tipo. Adicionalmente, el signo inscrito incluye un diseño muy diferente al del pretendido: el pretendido consiste en una serie de cuadros de colores en la parte superior, en donde el elemento “mix” es gris con rojo y el inscrito tiene un cuadro café



en el fondo, con el elemento “mix” en blanco con colores, que aunado a una diferente tipografía de las letras, tiene un efecto importante respecto de la impresión gráfica que genera. Expresa que debe analizarse el signo completo para entender a cabalidad la impresión que genera en el consumidor.

Afirma también el apelante que los productos y servicios que cada una de las marcas protege son ampliamente diferentes y no relacionados, lo que hace que sean perfectamente distinguibles una de la otra, ya que la inscrita distingue los servicios de tienda de conveniencia, es decir, se trata de tiendas ubicadas en gasolineras con un nicho de mercado limitado a productos de alimentación, bebidas, bazar, entre otros, pero no relacionados con vestidos, calzados y sombrerería. Concluye el recurrente que dadas estas diferencias ambos signos pueden coexistir sin que se produzca confusión en los consumidores. En razón de dichos alegatos, solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda el registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2° define el término marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes y servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de indentificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Este artículo establece la distintividad como elemento básico que debe cumplir cualquier signo para ser inscrito. Ahora bien, concretamente el artículo 8°, incisos a) y b) de la misma ley, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos o servicios, puedan causar confusión al público consumidor.



En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

“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.*

*b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con **énfasis en los elementos no genéricos o distintivos**;*

*c) Debe darse más **importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...**”
(la negrilla no es del original)*

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, tal como lo indicó la Autoridad Registral, resulta aplicable a este caso el artículo 24 en los incisos transcritos, al considerar que la frase “**convenience store**”, traducida al español como “**tienda de conveniencia**” contenida en el inscrito, es de uso común o genérico, en aplicación del inciso b), por lo que no podría basar su comparación en ella. Por este motivo, el cotejo de las marcas bajo estudio debe realizarse respecto de los elementos no genéricos y, como en este caso se trata de dos signos mixtos (incluyen palabras y dibujos), debe centrarse en el elemento denominativo “**mix**” que es compartido por ambos, en razón de que el elemento gráfico del propuesto no agrega mayor distintividad con respecto al inscrito. Ese elemento “**mix**” es el que prevalece en ambos y es el que el consumidor medio va a retener finalmente en su cabeza.

Aunado a lo anterior, el examen de semejanza debe hacerse con base en la impresión que producen los signos en su conjunto (24.a), y debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias (24.c), y en este caso resulta evidente que ambos son muy similares, tanto a nivel



gráfico como fonético y especialmente en el ideológico, transmiten un mismo concepto, toda vez que las dos refieren a la palabra “*mix*”, que traducido al español, significa *mezcla*, término que es percibido por el consumidor promedio en Costa Rica, por el conocimiento que este tiene del idioma inglés.

Al compartir ambos signos la palabra “*mix*”, podría llevar al consumidor a la creencia de que están relacionados o de que existe una relación comercial entre sus titulares o de que un signo sea una variación del otro, lo que lleva a concluir que no es posible la coexistencia en el mercado de ambos sin que vayan a provocar un riesgo de confusión en el público consumidor.

Por otra parte, al confrontar el objeto de protección de cada una de las marcas cotejadas, es claro que, aún y cuando no se encuentran en la misma clase, es evidente que están estrechamente relacionados porque al tratarse de servicios de “*tienda de conveniencia y supermercados*”, si bien es cierto el concepto de tienda de conveniencia es más limitado, en los supermercados sí se pueden comercializar vestidos, calzados y sombrerería y por ello no pueden admitirse los agravios del recurrente.

En concordancia con lo expuesto, confrontados ambos signos, el solicitado con el inscrito, basándose en la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto, haciendo énfasis en los elementos no genéricos y dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, como lo ordena el Artículo 24 parcialmente transcrito, concluye este Tribunal que el signo pretendido incurre en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 8° incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el artículo 24 de Reglamento de esta ley, de ahí que no es posible acoger el registro propuesto, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el público consumidor.

En consecuencia, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **CALZAMAX, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:14 horas del 3 de julio de 2015, la cual 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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **CALZAMAX, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:14 horas del 3 de julio de 2015, la que en este acto se confirma para que se



deniegue el registro del signo “**mix**”. 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33