



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0918-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca figurativa “(DISEÑO ESPECIAL DE TORO)”

IMPORTADORA DINASTIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10528-07)

Marcas y otros Signos

VOTO 1450-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del veintitrés de noviembre del dos mil nueve.

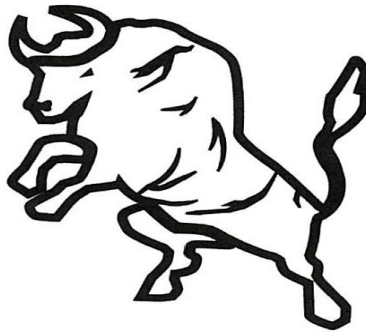
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Nicol Rudin Arroyo**, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta – novecientos sesenta y dos, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTADORA DINASTIA S.A.** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en ciudad Panamá, República de Panamá , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con quince minutos y cincuenta y tres segundos del veintidós de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de julio del dos mil siete, la Licenciada **Silvia Elena Vega Fernández**, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad número uno- novecientos ochenta y uno- cuatrocientos setenta, en su concepto de apoderada especial de la empresa



IMPORTADORA DINASTIA S.A., solicita se inscriba la marca figurativa: “**(DISEÑO ESPECIAL)**”



en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir : Vestidos , calzados, sombrerería.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición **Edgar Zurcher Gurdian**, representando a la empresa **RED BULL GMBH**.

TERCERO. Que a las quince horas con quince minutos y cincuenta y tres segundos del veintidós de junio del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve: “**POR TANTO: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de RED BULL GMBH, de esta plaza, contra la solicitud de inscripción de la marca “DISEÑO ESPECIAL DE TORO”, en clase 25 internacional, presentada por IMPORTADORA DINASTÍA S.A., la cual se DENIEGA.**” (Lo escrito en negrita es del original).

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de julio del dos mil nueve la Licenciada **Nicol Rudin Arroyo,** en representación de la empresa **IMPORTADORA DINASTIA S.A.,** apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 7 de agosto del dos mil nueve, expresó agravios.

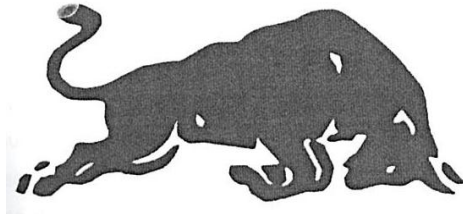


QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho ; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:



Registro N° 144135, inscrita el 6 de febrero del 2004, y vigente hasta el 6 de febrero del 2014, en clase 25 para proteger y distinguir : Ropa, calzado, artículos para la cabeza, incluyendo, camisetas, blusas, suéters, anoraks, rompevientos, delantales, gorras, sombreros, cinta para el pelo, tirantes, faltriqueras, viseras para el sol; artículos deportivos, calzado para deportes, botines para futbol y tacos, botas para esquiar, dispositivos antiderrapantes para zapatos, corsetería, pañales de tela para bebés. (Ver folios 140 y 141).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial colige que las marcas analizadas son confundibles, por cuanto desde el punto de vista gráfico, ambos se componen de la figura de un toro, que a los ojos de un consumidor medio es similar y no tienen entre sí ningún elemento que los diferencie. Desde el punto de vista ideológico determina el Registro que al ser la figura de un toro, el elemento que integra los signos, existe conceptualmente similitud que no permite distinguir al signo solicitado del inscrito. Se agrega además que en cuanto a los productos a proteger son similares, puesto que se ubican en la misma clase 25 internacional, protegiendo en común vestidos, calzados y sombrerería lo que aumenta el riesgo para el consumidor de asociar ambas marcas como parte de una misma cadena empresarial, por lo cual no es susceptible de protección registral por cuanto no existe el requisito indispensable de la distintividad y encasillándose en la prohibición contenida por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por lo cual debe rechazarse la solicitud presentada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación que difiere del criterio del Registro de la Propiedad Industrial en virtud de que el signo solicitado no incurre en ninguna de las prohibiciones estipuladas en la Ley de Marcas, reuniendo todos los requisitos validos para transformarlo en un derecho marcario y con bastante distintividad, ya que ni imita ni reproduce el logo de la marca RED BELL GMBH registrada, con lo cual no atenta contra la fuerza comercial y distintiva de esa marca por lo que no puede inducir a error al consumidor. Resalta el apelante que el signo solicitado de diseño especial de toro es color blanco con línea negra, sin color interno que resalte, además es un toro saltando, a diferencias del logo del toro de la empresa RED BULL GMBH que es un toro en posición de investidura, color rojo. Agrega también que en el mercado se encuentran registradas marcas notorias y famosas que han coexistido a pesar de que algunos los han considerado signos similares, y que por su distintividad se han permitido sus registros y se debe tomar en cuenta que existen ya



registradas y también en el mercado muchas marcas que comparten palabras y letras e incluso gráficamente similares y esto no ha sido razón para denegar su inscripción. Por otra parte, la empresa RED BULL GMBH y sus marcas son marcas notorias dentro del alcance de los productos que representan y que se comercializa , sea para el caso de las bebidas energéticas , y no como marca de Ropa.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. 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 (ideológicas), que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Dicho lo anterior, en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son marcas Figurativas o de Diseño, es decir sin ningún tipo de denominación solamente el diseño de los signos, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son, en términos gráficos muy similares por cuanto ambos se basan en una figura de un toro, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible confundirlas, y desde el punto de vista ideológico evoca una idea similar que se lleva el consumidor medio cuando pretende adquirir el producto que es la figura de un toro, independientemente de la forma en que se presente, ya sea invistiendo o en otra postura, o los colores que tenga la figura.

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, no existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tomando en cuenta además que los productos a proteger por los signos en conflicto se observa que son similares y ambas marcas se ubican en la misma clase 25 internacional y como bien lo señala el a quo protegen en común productos como vestidos, calzados y sombrerería, que llevarían a pensar muy fácilmente al consumidor que se encuentra ante la misma marca.

Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo por cuanto en el caso discutido se determina que es de aplicación lo estipulado en el artículo 8° de la Ley de Marcas que determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el



signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudin Arroyo**, en representación de **IMPORTADORA DINASTIA S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con quince minutos y cincuenta y tres segundos del veintidós de junio del dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**DISEÑO ESPECIAL DE TORO**”.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada **Nicol Rudin Arroyo** en representación de **IMPORTADORA DINASTIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con quince



minutos y cincuenta y tres segundos del veintidós de junio del dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**DISEÑO ESPECIAL DE TORO**”. 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**.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33