

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0279-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “360° Inteligencia de Mercados” Diseño

Carvajal, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 3700-04)

VOTO N° 165-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del veintiséis de junio de dos mil seis.

Recurso de apelación presentado por el señor Claudio Murillo Ramírez, mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y siete- cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CARVAJAL, SOCIEDAD ANONIMA**, domiciliada en calle 29 Norte, No. 6ª-40, Cali, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas, cuarenta y siete minutos, dos segundos del veintisiete de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de mayo de dos mil cuatro, la empresa Carvajal Sociedad Anónima, presentó solicitud de registro de la marca de servicio “360° INTELIGENCIA DE MERCADOS” DISEÑO, en clase 35 de la clasificación internacional, para proteger servicios mediante los cuales se crean estrategias de mercado, utilizando los medios adecuados para impactar a determinado público con base a sus características; investigación de mercados y servicios de información.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, dos segundos del veintisiete de junio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en los artículos 7 literales c),

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

d), g) y 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que con anterioridad se había inscrito el nombre comercial “360”, propiedad de Trescientos Sesenta Grados Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica 3-101-282040, bajo el registro número 150495, desde el dos de diciembre de dos mil cuatro, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios profesionales en los campos del diseño gráfico, la publicidad y el mercadeo.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio de dos mil cinco, el representante de la empresa Carvajal Sociedad Anónima, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que alega que la marca solicitada posee suficiente distintividad y debe recibir protección registral, por cuanto la presencia del término de uso común no impide su registro, pues se debe analizar la marca en su conjunto, valorando el concepto que la misma transmite. Indica que la marca de su representada no induce a error al público consumidor, sino que le ofrece una opción fresca y nueva que será de fácil captación por el consumidor por la originalidad y novedad que tiene; y que las marcas alusivas son permitidas por ley; además arguye, que entre el nombre comercial inscrito y la marca solicitada no existe similitud tal que pueda provocar confusión en el consumidor medio, pues la frase “Inteligencia de Mercados” le da una distinción fonética y una apariencia gráfica totalmente distinta capaz de distinguir las al grado de evitar cualquier error y dejando una impresión fresca y diferente en la mente del consumidor. Advierte además, que entre el nombre comercial y la marca existe una coincidencia en el número “360” y ese hecho no determina que exista similitud entre ambas, señalando, que la jurisprudencia nacional ha sido enfática al establecer que no se adquieren derechos o monopolios sobre palabras de uso común, raíces, radicales, partículas o desinencias, sino sobre el conjunto que representa la creación original del signo propuesto.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que el licenciado Claudio Murillo Ramírez, es apoderado especial de la empresa Carvajal Sociedad Anónima (ver folio 40).

2.- Que el nombre comercial “360°” Diseño propiedad de Trescientos Sesenta Grados, S. A., cédula de persona jurídica 3-101-282040, domiciliada en San José 150 metros al norte de la esquina noreste del ICE, Condominios Menoría, N° 13, se encuentra inscrita según número de registro 150495 desde el 2 de diciembre de 2004, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios profesionales en los campos del diseño gráfico, la publicidad y el mercadeo (ver folio 33).

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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 7 literales c), d) g) y 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por hallarse inscrito el nombre comercial “360°”, propiedad de Trescientos Sesenta Grados Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica 3-101-282040, bajo el registro número 150495, desde el dos de diciembre de dos mil cuatro, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios profesionales en los campos del diseño gráfico, la publicidad y el mercadeo, declaró sin lugar la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “360° INTELIGENCIA DE MERCADOS (Diseño)” en clase

35 de la clasificación internacional, para proteger servicios mediante los cuales se crean estrategias de mercado, utilizando los medios adecuados para impactar a determinado público con base a sus características; investigación de mercados y servicios de información. Fundamenta su decisión en el hecho de que la marca solicitada esta compuesta por palabras de uso común y genéricas, las cuales resultan descriptivas de algunas cualidades o características que eventualmente podrían poseer los servicios a proteger, no encontrando caracteres especiales que contengan novedad y originalidad como para registrar la marca; y que analizadas en forma global y conjunta entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se evidencia cierta similitud en los servicios a proteger con respecto al giro comercial registrado; que esa semejanza se extiende al nombre propiamente, siendo que el término 360° resulta ser el elemento más novedoso en ambos signos, anulándose como elementos de la distintividad al estar la marca de servicios contenida en el nombre comercial registrado; y que la marca podría causar confusión o inducir a error al consumidor al relacionar los servicios con la casa comercial.

CUARTO. El representante de la empresa Carvajal Sociedad Anónima, apeló esa decisión, alegando como agravios que la marca solicitada posee suficiente distintividad, siendo que la presencia del término de uso común no impide su registro, pues se debe analizar la marca en su conjunto. Que la marca de su representada no induce a error al público consumidor, ya que es de su fácil captación por la originalidad y novedad que tiene. Asimismo, alega la recurrente, que entre el nombre comercial inscrito y la marca solicitada no existe similitud gráfica o fonética pues la frase “Inteligencia de Mercados” las distingue.

QUINTO. Al respecto, este Tribunal, es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, toda vez, que examinadas en su conjunto la marca de servicio que se pretende inscribir “360° INTELIGENCIA DE MERCADOS” (Diseño), para distinguir servicios mediante los cuales se crean estrategias de mercado, utilizando los medios adecuados para impactar a determinado público con base a sus características; investigación de mercados y servicios de información, en clase 35 internacional y el nombre comercial inscrito “ 360° ” Diseño, a nombre de Trescientos Sesenta Grados, S. A., inscrita según número de registro 150495 desde el 2 de diciembre de 2004, para distinguir un establecimiento comercial

dedicado a la prestación de servicios profesionales en los campos del diseño gráfico, la publicidad y el mercadeo, no sólo se advierte una similitud fonética, gráfica e ideológica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción, sino que también, la existencia de riesgo de confusión para el público consumidor, que podría producirse de consentir la coexistencia de la marca y el nombre comercial, pues ambos se relacionan con los servicios relativos al campo del mercadeo.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección 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 confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice: “*Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

(...) d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y que los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado establecimiento, servicio o producto. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido lo siguiente: “...La distintividad / Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión (Resolución dictada en el Proceso 29-IP-2004, del 2 de junio de 2004)

Así, de conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 del Reglamento de esa Ley, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto. Las reglas ahí 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, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre producto o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

SEXTO. Considerándose, que para que exista un conflicto marcario, debe necesariamente existir similitudes o semejanzas que provocan esa colisión, y que tales similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, y hacen surgir el riesgo de confusión, estando asentado que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (Lobato Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, CIVITAS Ediciones, Primera Edición, 2002, pág. 282), se puede determinar que los términos que conforman la marca que pretende el registro y el nombre comercial inscrito, mantienen identidad. Nótese que, si bien, el signo solicitado “360° INTELIGENCIA DE MERCADOS” DISEÑO está compuesto de

palabras y un número que representa una medida angular 360° el que sobresale del diseño, y el nombre comercial lo compone sólo el 360°, ocurre que el núcleo central de esas denominaciones lo constituyen el signo “360°”, que representa lo sobresaliente y más llamativo en el nombre, y lo que en definitiva recordará el público consumidor, ya que los términos inteligencia de mercados, lejos de dar una distinción fonética y una apariencia gráfica totalmente distinta capaz de distinguir los signos cotejados, al grado de evitar cualquier error y dejan una impresión fresca y diferente en la mente del consumidor, como lo afirma la recurrente, describe el servicio que se pretende distinguir, el cual es brindado también por el establecimiento registrado con el signo “360°”diseño, inscrito en el Registro desde el 2 de diciembre de 2004, según se tiene como acreditado en el expediente a folio 33. Lo anterior, aunado a que tanto la marca de servicio como el nombre comercial tienen dentro de su actividad los servicios de mercadeo, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”* .

SETIMO. En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de servicio “360° Inteligencia de Mercados” (Diseño), sería, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaría en perjuicio de la casa comercial Trescientos Sesenta Grados S. A., titular del nombre comercial inscrito “360°”, pues el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que despliega la marca solicitada y el nombre comercial proceden de la misma empresa, generando

un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria. En relación a la confusión indirecta, Otamendi señala que tal circunstancia se da “... cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen común, un mismo fabricante ...” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, pág. 192-193).

Lo anterior, hace sobrevenir la falta de distintividad en la marca que se solicita, y, precisamente, esta característica es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, dentro de una gama de bienes de la misma especie. En tal sentido, merece resaltar que el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto o servicio correspondiente, su primera impresión es determinante de ahí, que el inciso f) del artículo 24 del Reglamento citado imponga 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”. Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguible.

OCTAVO. Bajo esa tesitura, puede precisarse que, “360° Inteligencia de Mercado” Diseño no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta muy similar al nombre comercial inscrito denominado “360°”, en tal sentido considera este Tribunal que la apelante no lleva razón al tachar de infundada la similitud encontrada por el Registro entre la marca y el nombre comercial, pues de la confrontación realizada no se concretaron detalles relevantes que puedan determinarse como diferenciadores que confieran distintividad a la marca que se solicita o la conviertan en una marca claramente distinguible. Por el contrario, la similitud que despliega el cotejo efectuado, resalta gran probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios y el giro comercial que mantienen las empresas, ya que corresponden a la misma naturaleza.

A mayor abundamiento, y como fundamento también para denegar la solicitud, ha de señalarse que la marca 360° INTELIGENCIA DE MERCADOS, se solicita para servicios de inteligencia

de mercados, sea el nombre genérico del servicio a proteger, lo cual la convierte en una marca genérica y a tenor de lo dispuesto por el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas resulta improcedente su inscripción. Además, deviene en descriptiva de una de las características del servicio que se pretende brindar, por lo que también, conforme al inciso d) del citado artículo, resulta inescrible.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por Carvajal, Sociedad Anónima, fundamentados en los artículos 7 incisos c), d), g) y 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas de los artículos 7 literales c), d) y g) y 8, literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el a quo, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, dos segundos del veintisiete de junio de dos mil cinco, la cual se confirma.

DECIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de Apoderado Especial de la empresa “Carvajal, Sociedad Anónima”, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, dos segundos del veintisiete de junio de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca