



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0730-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo **BLOCK STORE**

Entretenimiento del Pacífico S.A. ENTREPASA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-183)

Marcas y otros signos

VOTO N° 165-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del doce de febrero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Entretenimiento del Pacífico S.A. ENTREPASA, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Ecuador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos, cuarenta y un segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Tristán Trelles, representando a la empresa Entretenimiento del Pacífico S.A. ENTREPASA, solicita se inscriba como nombre comercial el signo **BLOCK STORE**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a actividades destinadas a la compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización de productos contenidos en la clase internacional 28, en especial juegos y juguetes, ubicado temporalmente en Goicoechea, Calle Blancos, Barrio Tournón, diagonal al Centro Comercial El Pueblo, San José, Costa Rica.



SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, cincuenta minutos, cuarenta y un segundos, del diecinueve de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las dieciséis horas, seis minutos, dieciséis segundos del primero de setiembre de dos mil catorce, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes mencionada.

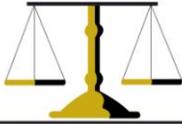
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de la empresa Kids Block LLC, ambas vigentes hasta el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete:

- 1- De fábrica, **KIDS BLOCK**, registro N° 167485, en la clase 28 para distinguir juguetes, incluyendo juguetes de peluche, juguetes rellenos, figuritas de acción de juguete, títeres, marionetas de mano, marionetas de dedo, marionetas, rompecabezas, juegos, incluyendo



juegos de tablero, juegos de salón, juegos de cartas, juegos educativos, programas de juegos incluyendo juegos, programas, programas interactivos de video juegos, programas de juegos de computadora de multimedia interactiva (folios 59 y 60).

- 2- De servicios, **KIDS BLOCK**, registro N° 167487, en la clase 35 para distinguir servicios de tiendas de venta al detalle, servicios de tiendas de venta al detalle en línea, servicios de pedido por catálogo que distingue, grabaciones de sonido y de video, libros, material impreso, suministros para escuelas, suministros para fiestas, suministros para escritorios, suministros para artes, muebles, accesorios para muebles, ropa de cama, accesorios para baños, accesorios para el dormitorio, ropa, calzado, sombrerería, juguetes, juegos, y un amplio espectro de otros artículos para propósitos de educación de niños y para marionetería, servicios caritativos incluyendo organización y conducción de programas de voluntarios y servicios de proyectos comunitarios, servicios de coordinación en la obtención y distribución de juguetes, de libros y de otros artículos de terceros para beneficiar a niños, y la necesidad educativa de los niños (folios 61 y 62).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, servicios y giro comercial, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que ha de ser aplicado el principio de especialidad, que la palabra BLOCK está colocada en posición diferente y que su sentido es diferente en cada signo, que pronunciados suenan de forma distinta, que se ha permitido la coexistencia registral de signos con núcleos similares, y que la utilización del signo en el mercado hace que se diferencie de las marcas inscritas.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
KIDS BLOCK	BLOCK STORE
Productos/servicios	Giro/establecimiento
<p>Clase 28: juguetes, incluyendo juguetes de peluche, juguetes rellenos, figuritas de acción de juguete, títeres, marionetas de mano, marionetas de dedo, marionetas, rompecabezas, juegos, incluyendo juegos de tablero, juegos de salón, juegos de cartas, juegos educativos, programas de juegos incluyendo juegos, programas, programas interactivos de video juegos, programas de juegos de computadora de multimedia interactiva</p> <p>Clase 35: servicios de tiendas de venta al detalle, servicios de tiendas de venta al detalle en línea, servicios de pedido por catálogo que distingue, grabaciones de sonido y de video, libros, material impreso, suministros para escuelas, suministros para fiestas, suministros para escritorios, suministros para artes, muebles, accesorios para muebles, ropa de cama, accesorios para</p>	<p>Actividades destinadas a la compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización de productos contenidos en la clase internacional 28, en especial juegos y juguetes, ubicado temporalmente en Goicoechea, Calle Blancos, Barrio Tournón, diagonal al Centro Comercial El Pueblo, San José, Costa Rica</p>



baños, accesorios para el dormitorio, ropa, calzado, sombrerería, juguetes, juegos, y un amplio espectro de otros artículos para propósitos de educación de niños y para marionetería, servicios caritativos incluyendo organización y conducción de programas de voluntarios y servicios de proyectos comunitarios, servicios de coordinación en la obtención y distribución de juguetes, de libros y de otros artículos de terceros para beneficiar a niños, y la necesidad educativa de los niños	
--	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, de **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Este artículo indica:

“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. [...]
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;



- 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;
- f) 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, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o [...]”

En lo que corresponde al cotejo de los signos en pugna, tenemos que ambos son denominativos, sea compuestos únicamente por palabras, y comparten el uso del término “BLOCK”, el cual se considera el elemento central y contenedor de la aptitud distintiva. Esto toda vez que en las marcas inscritas, el término “KIDS”, que en español significa “niños”, es tan solo un indicativo del público meta de los productos y servicios prestados, por lo que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es un elemento no protegible, por ser de uso general para el comercio de artículos para niños.

Por otra parte, en el nombre comercial pedido, “STORE” que en español significa “tienda”, tan solo es un indicativo de que el giro comercial se ejerce a través de una tienda, y por lo tanto, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de cita, tampoco es protegible. De ahí que en el signo solicitado, también el único elemento arbitrario y distintivo es “BLOCK”. Entonces, se determina que no hay diferencia suficiente para hacer la distinción entre los signos en cotejo, ya que el consumidor promedio tiene un manejo del idioma inglés que le permite reconocer el significado de las palabras “KIDS” y “STORE”, girando la aptitud distintiva alrededor de “BLOCK”, ya que es el único elemento arbitrario. Visto lo anterior se determina que los signos cotejados son similares.

Indica en sus agravios el apelante, que la diferencia entre los listados de los signos bajo cotejo permite la aplicación del principio de especialidad marcaria a favor de la solicitud. Según dicho principio, los signos distintivos no se registran en abstracto para ser utilizados respecto de



cualquier producto, servicio y/o giro comercial, sino que el Estado otorga el derecho de exclusiva para un signo referido específicamente a uno o unos productos, servicios y/o giro comercial. Por ello, es dicha relación la que permite establecer si dos o más signos pueden coexistir en el ámbito registral: si éstos son muy similares entre sí, la coexistencia se basará en la diferencia existente entre los listados de productos y servicios a proteger. En caso contrario, si los listados cotejados integran productos, servicios y/o giros muy similares o relacionados entre sí, los signos han de diferir de forma significativa. Todo lo anterior, en aras de evitar la confusión del consumidor al ejecutar su acto de consumo, y permitir que los diferentes agentes económicos que participan en el mercado puedan hacerse diferenciar los unos de los otros utilizando para ello sus propias y distintivas marcas (en dicho sentido se pronuncia Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, página 293).

De acuerdo a lo expuesto, vemos como el giro propuestos en la solicitud está dirigido en específico a la comercialización de juegos y juguetes, mientras que en los listados de las marcas inscritas se incluyen, entre otros, juguetes y juegos y la venta de éstos; asimismo la comercialización de los productos de la clase 28 está relacionada al servicio de ventas al detalle. Entonces, no existe la diferencia entre los productos, los servicios y el giro comercial que quiere hacer ver el apelante, y más bien hay una relación muy directa entre los productos y servicios a proteger, los cuales giran alrededor de juegos y juguetes, y la venta de los mismos. Por ello es que la diferencia que argumenta el apelante no existe, por ende no le es aplicable a la solicitud el principio de especialidad a su favor.

Sobre los demás alegatos expuestos, se le indica al apelante que si bien las resoluciones administrativas previamente dictadas pueden servir como guía o antecedente para las posteriores, cada solicitud ha de ser calificada de acuerdo a su específico marco de calificación registral, compuesto por la propia solicitud, la normativa que le sea aplicable y los antecedentes que le resulten oponibles. Por ende, la jurisprudencia emitida por esta Instancia Administrativa no es de aplicación automática, y cada caso ha de analizarse según su propia sustancia.



Sobre el alegato del apelante referido a las tiendas en donde se ejercerá el comercio, se indica que la forma en que efectivamente se comercialicen los productos y/o servicios de una marca o nombre comercial ya sea inscrito o solicitado, puede ser relevante. Pero del contexto antes indicado, dada la gran similitud de los signos, y de sus líneas de productos y servicios, queda claro que hay un riesgo significativo de que los consumidores piensen que ambos signos distintivos, que giran alrededor del término “BLOCK” están relacionados, por lo que siempre podrían confundir el origen empresarial de los productos y servicios. De ahí que la coexistencia entre ambos signos siempre violenta el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por todo lo anterior, es que no corresponde acoger lo pedido acerca de darle el trámite de edicto a la solicitud, ya que de la calificación previa por parte de la Administración determina que la solicitud colisiona con un derecho inscrito por un tercero, y procede lo indicado por artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, sea rechazar la solicitud por motivos extrínsecos. Así, ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma, por ser lo pedido contrario a lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas.

QUINTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Considera este Tribunal de importancia para la Administración Registral el llamar la atención sobre la siguiente situación: la solicitud de folio 1 se inició a nombre de una empresa, cuyo nombre posteriormente fue variado por el solicitante a folio 5. Debido a ello, la calificadora Licda. Ildreth Araya Mesén, por resolución visible a folios 11 y 12, asigna como fecha de presentación de la solicitud el día tres de febrero de dos mil catorce, lo cual es correcto a la luz de lo establecido por el artículo 10 inciso a) de la Ley de Marcas, ya que hasta esa fecha fueron completados los requisitos mínimos. Sin embargo, la Licenciada Jamie Phillips Guardado, funcionaria que emite y firma la resolución final venida en alzada, en el resultando primero, al consignar los datos esenciales de la solicitud, yerra al indicar el nombre de la persona representante de la empresa solicitante, y también al asignar una fecha de presentación que no es la correcta. Si bien y respecto del presente asunto



tal situación no causa nulidad por concusión de formalidades esenciales o por causación de alguna indefensión, ya que el rechazo no se motiva en ningún aspecto que tenga que ver con la fecha de presentación de la solicitud o el nombre del representante que inicia la solicitud, si es de importancia recalcar el cuidado que deben tener los funcionarios registrales a la hora de emitir sus resoluciones.

SEXTO. 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 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 el Licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Entretenimiento del Pacífico S.A. ENTREPASA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos, cuarenta y un segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial al signo BLOCK STORE. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02