

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0638-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: **GRANDES (DISEÑO)**

CALEYA INVESTMENTS CORP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-2561)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 230-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por la licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil cuarenta y uno ochocientos veinticinco, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CALEYA INVESTMENTS CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciséis minutos dieciocho segundos del diecisiete de julio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2015, la licenciada **Melissa Mora Martin**, de calidades y condición indicadas



anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca en clases 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos.” Clase 05: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario,*

alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” Clase 16: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con dieciséis minutos dieciocho segundos del diecisiete de julio de dos mil quince, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada en relación con la clase 5 y se continúe el trámite para las clases 3 y 16 una vez firme esta resolución (...).”***

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CALEYA INVESTMENTS CORP**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter,

relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- GRANDECITOS bajo el número de registro 163514, vigente desde el 3 de noviembre de 2006 y hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger y distinguir en clase 5: "*Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.*" (folio 15)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo  para la clase 5 internacional con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, en relación con el signo inscrito "**GRANDECITOS**" bajo el número de registro 163514, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte la apelante en su escrito de agravios indicó que la marca de su representada visualmente da una amplia distinción en comparación con la marca registrada, que la estilización de las letras, los colores utilizados y la posición de las palabras, provocan una gran distinción a nivel visual, agrega que la marca de su representada es similar con respecto a solo una porción de la marca Grandecitos, por lo que no hay confusión visual puesto que la marca solicitada debe apreciarse en su totalidad y conjunto de palabras, además que cuenta con un logotipo único y original el cual la hace realmente distintiva

e imposible de confundir con ninguna otra marca, siendo su diseño realmente característico y distintivo, facilitando que los consumidores la diferencien con respecto a las demás, indica que si bien es cierto el denominativo que comparten es el término “GRAND” esto no causa confusión, pues el contener este término no ha sido impedimento para que exista una coexistencia registral entre distintos titulares de marcas, ya que existen distintivos marcarios que contienen la palabra “GRAN” lo cual no ha causado perjuicio aparente para los consumidores ni para las empresas titulares de las marcas. Solicita se declare con lugar la apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la marca GRANDES (DISEÑO) en los productos solicitados en las clases 03,05 y 16.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado para la clase 5 y se continúe el trámite para las clases 3 y 16. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los

productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que el solicitado es de tipo mixto, siendo el distintivo:



Y el inscrito: **GRANDECITOS**.

El solicitado está compuesto por un diseño con el denominativo “GRANDES” en letras especiales y características color blanco, con un contorno en tonalidades verdes.



Tal y como se puede observar entre el signo solicitado y el inscrito **GRANDECITOS**, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, nótese que desde el punto de vista gráfico lo que queda en la mente del consumidor es la parte denominativa y en ese sentido comparten por completo el término, por lo que no resultan ser diferentes y pueden confundir al consumidor medio al pensar que son de un mismo grupo económico. Desde el punto de vista fonético el signo solicitado comparte completa la palabra grande con la registrada, esta identidad puede generar riesgo de confusión por asociación ya que el consumidor medio podría suponer que devienen del mismo origen empresarial y desde el punto de vista ideológico ambos signos contienen la raíz “grand” es decir ideológicamente tienen el mismo significado de “grandes” y el consumidor medio puede asociar el signo solicitado con el inscrito.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto para las clases 03y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, clase 03 para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones;

productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos.”. Clase 16: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.”.

Conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada debe rechazarse en cuanto a la clase 05 internacional solicitada “...En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro

rechazar la inscripción de la marca  dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “GRANDECITOS”, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en la clase 5 internacional, ya que corresponden a productos similares...”

De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los productos que intenta amparar la marca pretendida en clase 05 internacional con los productos y servicios que distingue el signo inscrito y viceversa, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose **un riesgo de confusión**. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos que comercializan la empresa solicitante y apelante **CALEYA INVESTMENTS CORP**, y la titular del signo inscrito.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse los signos ya registrados en detrimento

del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón la apelante al indicar que las marcas o los conceptos registrados, no son iguales ni similares desde el punto de vista gráfico fonético e ideológico respecto a la marca de su representada, en cuanto a este punto se debe señalar que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado del mismo se desprende que hay similitud para la clase 5 internacional. Asimismo en cuanto al agravio de que existen otros signos inscritos con el término “Grandes”, se debe señalar que este argumento no es vinculante en modo alguno ya que cada solicitud marcaría conforme al principio de legalidad es sometida al marco de calificación registral y por el hecho de que existan otros signos marcarios inscritos con dicho denominativo no es vinculante para tomar en cuenta para el caso en estudio, ya que no se puede solventar la prohibición legal contenida en el artículo 8 incisos a) y b), razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativa, resulta procedente para este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CALEYA INVESTMENTS CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciséis minutos dieciocho segundos del diecisiete de julio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca



en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SETIMO. 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 del

30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 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 la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CALEYA INVESTMENTS CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciséis minutos dieciocho segundos del diecisiete de julio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para

que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca  en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y se continúe el trámite para las clases 3 y 16. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.