

Expediente N°: 2007-0046-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: EA (diseño)

GA MODEFINE S.A. Apelante

Registro de Propiedad Industrial, (Expediente de origen N° 2005-943)

Marcas y otros signos

VOTO N° 236-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del cinco de julio de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, domiciliado en San José, calle 19, avenida 10, casa No. 872, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes de la sociedad **GA MODEFINE SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada Vía Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Suiza, en contra de la solución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas y cuarenta y tres minutos del cinco de julio del dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el ocho de febrero del dos mil cinco, dirigido a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad, **GA MODEFINE SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló las diligencias indicadas en el acápite anterior, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción de la marca de fábrica



cuyo país de origen es Suiza, la cual consiste en una etiqueta redonda en medio de la cual aparecen las letras “EA” escritas en forma especial, todo según se ve del modelo de ley que se acompaña. Los propietarios de esta marca se reservan el derecho de usarla en todo tamaño, color o combinación de colores, en Clase 3 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “PREPARACIONES Y SUSTANCIAS PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA USO EN LAVANDERIA, PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y PREPARACIONES ABRASIVAS, JABONERIA, PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO, DENTIFRICOS. Dicha solicitud la presenta reclamando la prioridad de 6 meses otorgada por el Convenio de París con respecto a la solicitud de esta misma marca en Suiza No. 58323/2004, presentada el 03 de diciembre de 2004.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas y cuarenta y tres minutos del cinco de julio de dos mil seis, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica solicitada, por considerar **que la misma es similar a la marca de fábrica inscrita**



en clase 3, Internacional, Registro 934111, propiedad de FD MANAGEMENT INC., inscrita el 11 de octubre de 1995 y que vence el 11 de octubre de 2015. Dicho rechazo se fundamenta en el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 22 de diciembre de 1999 y numeral 24 incisos d) y f) del Reglamento de la citada Ley, que es Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **GA MODEFINE SOCIEDAD ANÓNIMA,** planteó en su contra **Recurso de Apelación,** mediante escrito presentado el 08 de agosto de 2006 ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la cual admitió la apelación por resolución

de las 9 horas 22 minutos y 34 segundos del 30 de agosto indicado y emplazó a dicho interesado, para que fundamente su recurso y acuda a este Tribunal a hacer valer los derechos de su representada.

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 del interesado, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como únicos Hechos con tal carácter, los siguientes:

1-) Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, es apoderado especial, con facultades suficientes para este procedimiento, de la sociedad **GA MODEFINE SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada Vía Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Suiza, (ver folios 34, 85 y 86).

2-) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica EA (DISEÑO), cuyo titular es FD MANAGEMENT INC., domiciliado en 300 Delaware Avenue, Ciudad de Wilmington, del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con fecha de inscripción de 11 de octubre de 1995, vigente hasta el 11 de octubre de 2015, bajo el número de Registro 93411, clase 3 Internacional, para distinguir y proteger: Cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha. (ver certificación folios 58 al 60).

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. EN CUANTO A LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Licenciado Víctor Vargas Valenzuela alega a favor de su representada en términos generales, que el signo propuesto para registro no guarda similitud gráfica con la marca inscrita EA (DISEÑO) de grado tal que afecte derechos registrales inscritos a favor de tercero, para amparar productos agrupados en la misma clase de la Nomenclatura Internacional. Analizando superficialmente ambos distintivos, se puede comprobar que la objeción de la Oficina de Marcas, debe ser eliminada pues entre las marcas “EA” (DISEÑO) (solicitada) y la marca EA (INSCRITA) concurren suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral. Estamos frente a dos signos marcarios que poseen denominaciones confeccionadas de tal manera que, entre ellas no existe riesgo de confusión. Agrega que el análisis de conjunto, otorga distintividad a la marca solicitada por su mandante. En materia marcaria, lo que debe prevalecer es la novedad y diferencia entre la forma gráfica e ideológica en la que se presenta la marca al público consumidor. Entre otras cosas además indica: “... lo fundamental es observar que NO ES LA LETRA lo que debe defenderse, SINO SU FORMA GRAFICA con la que se presenta la letra en cuestión. Es así como debe ser analizado este caso, para determinar que entre las vocales “EA” (DISEÑO) DE FD Management Inc y “EA” (DISEÑO) de mi representada son perfectamente coexistentes, pues sus presentaciones gráficas son claramente distinguibles por el público consumidor”. Cita jurisprudencia del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Voto No. 6244-97 de las 10 horas 05 minutos del 24 de enero de 1997 y doctrina extranjera, en la que destaca que la marca cuyo país de origen es Suiza, coincide en algunas letras en las denominaciones, lo que no es suficiente para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene significativa carga diferencial, que hace que puedan coexistir en forma independiente sin causar perjuicio a tercero.

CUARTO. NORMATIVA SOBRE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978, de 22 de diciembre de 1999, en el numeral 2, nos define que es una marca, “**Marca:** Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o

servicios a los que se apliquen de una persona a los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Además, dicha Ley regula lo referente a *Marcas inadmisibles por derechos de terceros*, al respecto indica el artículo 8: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo **es idéntico o similar** a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y **distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos**, que puedan causar confusión al público consumidor...” (El resaltado no es del original).

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

“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;*

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

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

QUINTO. EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Los **signos** distintivos son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos 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, los signos distintivos 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; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las **marcas**; los **nombres comerciales**; los **emblemas**; las **expresiones o señales de publicidad comercial** (conocidas también como *señales de propaganda*); las **denominaciones de origen**; y las **indicaciones de procedencia** (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos **signos distintivos** que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000; “Ley de Marcas”, en adelante). Restaría agregar que como un **signo** debe tener capacidad distintiva, **no se permite el registro de aquellos que carezcan extrínsecamente de esa aptitud**. La prohibición de inscribir **signos** que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el **principio de la no confusión**, según el cual un **signo** no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “*fuerza distintiva*”. 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 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 marcaría, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el **signo** 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. (Véase entre otros, el voto de este Tribunal Nº 337-2006 de las 11:00 horas del 25 de octubre de 2006).

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso que es objeto de estudio por este Tribunal, en virtud de la apelación presentada, al realizar **el análisis o cotejo en su conjunto o en forma integral** de las marcas de fábrica, que se relacionan en este expediente, que a

continuación se exponen, se llega a la siguiente conclusión:

Marca que se pretende inscribir	Marca inscrita
	

Efectuadas las comparaciones de rigor, se desprende que entre ambas marcas, **no existen suficientes elementos distintivos**, que permitan al consumidor diferenciar, si los servicios que se protegen, son los de la marca inscrita o los de la marca que se pretende inscribir. Ambas marcas en la categoría clase 3 Internacional, protegen productos de una misma clase. En lo que concierne **al cotejo gráfico y fonético**, es posible que en el consumidor se provoque una confusión gráfica y fonética, ambas marcas en su análisis de conjunto, son muy semejantes, están conformadas por las mismas vocales fuertes “EA”, en idéntica sucesión e igual número de letras escritas en mayúscula, en su parte denominativa son exactas, se refieren a un mismo tipo particular de letra, con un diseño muy parecido. Los **elementos figurativos** entre dichas marcas, no producen gran distintividad, al respecto, ambas tienen un doble trazo, el cual en la marca inscrita es hueco y en la marca propuesta está relleno y encerrado en un círculo con doble trazo también relleno. En lo que concierne al análisis **ideológico**, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por la situación de que los productos de la misma clase que se protegen, se distribuyen **en los mismos tipos de establecimientos comerciales** y son colocados en idénticos lugares a disposición del público, lo anterior, incrementa la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos en su perjuicio y el del comerciante que tiene la marca inscrita de su uso exclusivo, signo que ya goza del amparo legal, tal y como se indicó supra. La citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 06 de enero de 2000, en su artículo 2, destaca la característica esencial que debe contener una marca para ser registrable, esto es, su **distintividad**, es una cualidad que permite que el signo se diferencie de otros productos

similares que brindan otras empresas en el mercado. La función diferenciadora de la marca, resulta ser el fundamento de protección del derecho marcario, ya que esa característica protege a los consumidores en la elección de escogencia de los productos o servicios disponibles en el mercado, con respecto a otros idénticos o similares que distinguen a un determinado productor de los que ofrece otro. De acuerdo con el artículo 8 de la referida Ley, “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros, ...” y su inciso a) establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de impedimento de registrabilidad al indicar que “...a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.”, inciso b) “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior”. De igual manera, el artículo 24 del Reglamento de la referida Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su ordinal f) establece como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción de una determinada marca, la posibilidad de que la confusión entre los signos aquí confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) de la similitud entre ellos.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, y citas de ley, y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado con facultades suficientes de la sociedad **GA MODEFINE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas y cuarenta y tres minutos del cinco de julio de dos mil seis, la que **SE CONFIRMA** en este acto.

OCTAVO. 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, Ley N° 8039, 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado con facultades suficientes de la sociedad **GA MODEFINE S. A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas y cuarenta y tres minutos del cinco de julio de dos mil seis, 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.- **NOTIFIQUESE.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de marca

Requisitos de inscripción de marca