

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0073-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “SIGMA/Q (DISEÑO)”

Editorial Sigmar S.A. C.I., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4304-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 270-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del nueve de junio del dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su calidad de apoderado especial de la empresa **EDITORIAL SIGMAR S.A.C.I.**, una sociedad constituida bajo las leyes de Argentina, con domicilio administrativo y comercial, situado en Argentina, en contra de la resolución número 8370 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, del veinticinco de setiembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de julio del dos mil tres, el señor Humberto Álvarez Castillo, en representación de la empresa **SIGMA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-cien-cero ocho mil quinientos ochenta y uno, solicitó la inscripción de la marca de comercio



(DISEÑO)”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para

proteger y distinguir papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, papelería, cuadernos, libros, calendarios, bolsas de papel impresas y bolsas plásticas.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución número 8370 dictada a las catorce horas, con cuatro minutos, del veinticinco de setiembre del dos mil siete, dispuso en lo que interesa lo siguiente: “(...) *I Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **EDITORIAL SIGMAR, S.A.C.I.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SIGMA/Q (DISEÑO)**”, en clase 16 Internacional, presentado **por SIGMA DE COSTA RICA, S.A. II. Se ordena inscribir la marca solicitada (...)**”.*

TERCERO: Que contra la resolución citada, el licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la empresa **EDITORIAL SIGMAR S.A.C.I.**, interpuso recurso de apelación.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho que como probado tiene el Registro de la Propiedad Industrial. (Ver folio 29).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS. El señor Humberto Álvarez Castillo, en representación de la

empresa **SIGMA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**SIGMA/Q (DISEÑO)**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, papelería, cuadernos, libros, calendarios, bolsas de papel impresas y bolsas plásticas. Habiéndose concedido el plazo para la oposición, el representante de la empresa **EDITORIAL SIGMAR S.A.C.I.**, formuló oposición contra la solicitud de inscripción de la marca citada, alegando, la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada con la marca de su representada “**SIGMAR (DISEÑO)**”, siendo que entre ambas existe únicamente una letra de diferencia, y protegen los mismos productos. Aduce además, que el hecho de que tales marcas posean un diseño no las diferencia, por lo que permitir el registro de la marca pretendida atenta contra los derechos de su representada. Sin embargo, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso en la resolución venida en alzada declarar sin lugar la oposición por cuanto entre las marcas cotejadas no existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Con ocasión de la apelación presentada por la empresa opositora, corresponde a este Tribunal avocarse al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las siguientes marcas contrapuestas:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	
SIGMAR (DISEÑO) CLASE 16	SIGMA/Q (DISEÑO) CLASE 16

CUARTO: COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

Para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación o vocalización de las palabras, y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de los términos, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Además ese cotejo marcario se destina a impedir el registro 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 haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra 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.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos



pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas y productos diferentes, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados y el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las **marcas gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las **marcas mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). (destacado en negrilla no es del texto original).*

Debe concluirse preliminarmente que las marcas bajo examen son marcas mixtas, pues además de estar compuestas por un grupo de letras que forma un vocablo, se acompañan de un diseño. Y es sobre esta base que se debe realizar el *cotejo marcario*.

Así, se tiene que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, "**SIGMAR (DISEÑO)**", y la solicitada, "**SIGMA/Q (DISEÑO)**", son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues sólo se diferencian por la inclusión de la letra **"Q"** en la

solicitada en lugar de la letra "R" que aparece en la terminación de la marca inscrita. Por eso, el resto de sus elementos, sea el "diseño" carece de fuerza distintiva, además, el cotejo debe realizarse sobre la expresión "SIGMA" ya que es el elemento dominante en ambos signos, ocurriendo, que desde un punto de vista meramente visual, acaban siendo idénticos.

Derivado de lo anterior y en cuanto a lo *fonético*, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian muy parecido, toda vez que en la dicción común costarricense, al hablar no se hace una efectiva distinción entre el sonido de las letras "AR" y "A/Q", que se suelen pronunciar muy parecido, por lo que las denominaciones "SIGMAR (DISEÑO)" y "SIGMA/Q (DISEÑO)", en términos fonéticos se escuchan prácticamente igual.

Desde un punto de vista *ideológico*, ambas denominaciones "SIGMAR" y "SIGMA/Q, carecen de un significado conceptual, ninguna de estas palabras están registradas por la Real Academia de la Lengua Española, siendo que ambas pueden conceptualizarse de fantasía. Por consiguiente, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente. Además el signo marcario solicitado pretende proteger productos idénticos a los de la marca inscrita, por lo que es válido sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose afectar los derechos de la empresa **EDITORIAL SIGMAR S.A.C.I.**, titular de la marca "SIGMAR (DISEÑO)", inscrita desde el 18 de noviembre de 1994 y vigente hasta el 18 de noviembre del 2014, quien goza del derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción, tal como se prevé en el numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Igualmente, existe la posibilidad de que coincida la exposición de los productos en los mismos puntos de venta, mismos centros de distribución y compartan el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los

productos comercializados tengan un origen empresarial común. Al efecto, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, establece: *“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”*, y dicha posibilidad, como lo establece la normativa, es suficiente para negar la inscripción del signo como marca, ya que se elevan las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, por las similitudes que guardan ambos signos.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló en lo correspondiente al riesgo de confusión lo siguiente:

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos, los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos”. (Ver **Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995 y Proceso 81 IP-3003 del 16 de setiembre del 2003**).

Conforme a lo anterior, este Tribunal considera que el permitir la inscripción de la marca solicitada, quebrantaría no solamente lo establecido en el numeral 24° inciso e) del Reglamento citado, sino también lo dispuesto en el numeral 25° de la Ley de Marcas, así como lo prescrito en el numeral 8 inciso a) de la Ley referida, que establece:

“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: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios

relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

En virtud de lo anterior y al existir la posibilidad de riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa opositora, en contra de la resolución venida en alzada.

QUINTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO: Contrario a lo argumentado por el Registro, encuentra este Tribunal que existe similitud gráfica y fonética entre el signo inscrito y el que se solicita que podría causar confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos distinguidos. Ante esta situación, la protección ha de otorgarse al titular de la marca registrada por encima del solicitante, por lo que este Tribunal procede a declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **EDITORIAL SIGMAR S.A.C.I.**, y por ende, se revoca la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, del veinticinco de setiembre del dos mil siete.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, de doctrina y jurisprudencia, que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de la empresa EDITORIAL SIGMAR S.A.C.I., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la



Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, del veinticinco de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por Derecho de Terceros

-**TE:** Marca Registrada o Usada por Tercero

-**TG.** Marcas Inadmisibles

-**TNR.** 00.41.33