

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-091-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LAMY”

C. JOSEF LAMY GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 7614-06).

VOTO No. 281-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, veinte minutos del nueve de junio de dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado de su primer matrimonio, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **C-JOSEF LAMY GMBH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Grenzhöfer Weg treinta y dos, sesenta y nueve mil ciento veintitrés Heidelberg, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio, primeramente en su condición de gestor oficioso y posteriormente, como apoderado especial de la empresa **C. JOSEF LAMY GMBH**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LAMY” (**DISEÑO**), para proteger y

distinguir instrumentos de escritura, en particular, estilográficas, bolígrafos, lápices portaminas, bolígrafos de tinta, rotuladores, tinta, cartuchos de tinta, minas, estuches de instrumentos de escritura, soportes para instrumentos de escritura y artículos de oficina (excepto muebles), productos de imprenta, a saber, bloques de notas, carpetas y material impreso publicitario, inclusive los utilizados como regalos publicitarios en combinación con instrumentos de escritura, en clase 16 de la Clasificación Internacional

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete, dispuso: **POR TANTO** *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley No. 7474-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Mantener el criterio del Registrador y Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **C. JOSEF LAMY GMBH**, interpuso en su contra Recurso de Apelación.

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 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 Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, es apoderado especial de la empresa C. JOSEF LAMY GMBH (ver folio 10).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**KAMI**” (**DISEÑO**), bajo el acta de registro número 151029, desde el 19 de enero de 2005 y vigente hasta el 19 de enero de 2015, como marca de fábrica en Clase 16 de la nomenclatura internacional, a nombre de Gabriela Cartín Herrera, mayor, vecina de Pavas, Rohrmoser, San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y seis-ciento cuarenta y seis, para proteger y distinguir todo tipo de empastes para libros, álbumes para fotografías, cuadernos, cuadernos de dibujo, diarios, agendas, libretas de notas, libretas de teléfonos, portafolios, bitácoras, así como cajas, invitaciones, colillas de regalos, papel de regalo, bolsas de regalo, papelería, productos de imprenta, fotografías, materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases) y a clichés, marcos de fotografía fabricados de papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases (ver folios 56 y 57).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**LAMY**”, bajo el acta de registro número 167749, desde el 28 de mayo de 2007 y vigente hasta el 28 de mayo de 2017, a nombre de la empresa C. **JOSEF LAMY GMBH**, como marca de fábrica, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir instrumentos de escritura, en particular, estilográficas, bolígrafos, lápices, portaminas, bolígrafos de tinta,

rotuladores, tinta, cartuchos de tinta, minas, estuches de instrumentos de escritura, soportes para instrumentos de escritura y artículos de oficina (excepto muebles), productos de imprenta, a saber, bloques de notas, carpetas y material impreso publicitario, inclusive los utilizados como regalos publicitarios en combinación con instrumentos de escritura (ver folio 64).

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. El Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como representante de la empresa **C. JOSEF LAMY GMBH**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“LAMY” (DISEÑO)**, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir todo tipo de empastes para libros, álbumes para fotografías, cuadernos, cuadernos de dibujo, diarios, agendas, libretas de notas, libretas de teléfonos, portafolios, bitácoras, así como cajas, invitaciones, colillas de regalos, papel de regalo, bolsas de regalo, papelería, productos de imprenta, fotografías, materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases) y a clichés, marcos de fotografía fabricados de papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, solicitud que le fue rechazada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en resolución dictada a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete, al considerar que ente la marca solicitada y la inscrita **“KAMI” (DISEÑO)**, existe similitud gráfica y fonética, por lo que con su aprobación podría provocar el riesgo de confusión en el consumidor, puesto que hay más semejanzas que diferencias entre ambas marcas, además de que los productos que se identifican son de la misma naturaleza.

Ante este Tribunal, en su escrito de expresión de agravios, presentado el siete de mayo de dos mil ocho, el Licenciado Vargas Valenzuela, alegó en nombre de su representada, que no es

cierto que exista un peligro al conceder el registro de la marca de fábrica “LAMY” (DISEÑO), ya que el hecho de contener en una misma clase varios productos, no significa que deba rechazarse, sino que deben sopesarse las características propias de la marca y los productos que va a proteger. Además, debe exigirse el análisis de conjunto tanto de la marca solicitada, como el de la marca inscrita, y una vez confrontadas ambas, en el presente caso se puede concluir que son perfectamente distintas, ya que no existe posibilidad de confusión. Por último, el recurrente hace referencia a la inscripción con fecha 28 de mayo de 2007, de la marca “LAMY”, en la misma clase 16, para proteger los mismos productos que se desean proteger con la marca solicitada, un hecho que sirve de prueba irrefutable de que la marca solicitada es perfectamente inscribible.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSION. El registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo 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, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**).

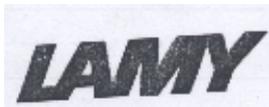
Con el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y; con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa.

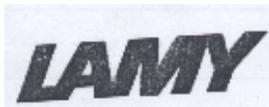
Confrontadas la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, no observa la mayoría de este Tribunal que se



produzca infracción alguna, toda vez que la marca de fábrica inscrita , que es de tipo mixta, aunque el elemento denominativo “KAMI” es preponderante, la grafía con las que aparecen las letras es muy llamativa, por el molde de las letras y por estar enmarcadas en un cuadrado de color negro.

La mayoría de este Tribunal considera, que en lo que respecta al signo distintivo solicitado



, que al igual que el signo inscrito, es de tipo mixto, el diseño de las letras es totalmente diferente al de la marca inscrita, además de que se encuentran enmarcadas en un rectángulo con fondo completamente blanco, por lo que en el presente caso el elemento que priva es el gráfico sobre el denominativo, por lo que la mayoría de este Tribunal estima que no existe similitud visual, ya que ambas marcas difieren completamente, existiendo entre ambas marcas, únicamente una débil similitud auditiva, que no podría impedir su coexistencia.

Con relación al contenido conceptual, la mayoría de este Tribunal considera, que éste representa un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede observarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que no presenta traducción y puede considerarse de fantasía, en relación a los productos que protege, siendo evidente que la

marca solicitada lo que reproduce es parte de la razón social de la empresa gestionante, a saber: “C.Josey Lamy GMBH”. Además, dada la carga ideológica y visual que contiene el signo solicitado, ya que la marca solicitada no evoca en forma alguna la inscrita, por lo que se resalta una marcada distinción entre ambos signos, que desde ningún punto puede intuirse, haga incurrir en confusión al público consumidor.

Aunado a lo anterior, la mayoría de este Tribunal considera, que la copia certificada notarialmente y que consta a folio 64, demuestra que el Registro de la Propiedad Industrial, autorizó el veintiocho de mayo de dos mil siete, mediante el número de registro 167749, la inscripción de la marca de fábrica “**LAMY**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir instrumentos de escritura, en particular, estilográficas, bolígrafos, lápices, portaminas, bolígrafos de tinta, rotuladores, tinta, cartuchos de tinta, minas, estuches de instrumentos de escritura, soportes para instrumentos de escritura y artículos de oficina (excepto muebles), productos de imprenta, a saber, bloques de notas, carpetas y material impreso publicitario, inclusive los utilizados como regalos publicitarios en combinación con instrumentos de escritura, por lo que desde esa fecha este signo distintivo coexiste en el mercado con la marca de fábrica “**KAMI**” (**DISEÑO**).

En este sentido, según la mayoría, merece tener presente 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 producto, tal y como se presenta en el caso de la marca de fábrica “**LAMY**” (**DISEÑO**).

Si bien es cierto los productos, pertenecen a la misma rama comercial y se venderían en los mismos comercios, sobre este aspecto, debe advertirse 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 distinguibles, lo cual, como se señaló, en el caso en estudio, según la mayoría, no puede intuirse que la coexistencia de ambas marcas generen un riesgo de confusión.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que, **“LAMY” (DISEÑO)** cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, por lo que estima este Tribunal que el recurso de apelación debe declararse con lugar. Así las cosas, este Tribunal es del criterio, que es procedente la inscripción de la marca solicitada, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con la ya inscrita.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra, la mayoría de este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye, que entre el signo solicitado **“LAMY” (DISEÑO)** y la marca inscrita **“KAMI” (DISEÑO)**, ambas en clase 16, no existe la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **C. JOSEF LAMY GMBH**, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete, la cual se revoca, debiendo continuarse con el proceso incriptorio, si otro defecto, ajeno al aquí indicado no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **C. JOSEF LAMY GMBH**, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete, la cual se revoca. Los Jueces Jorge Enrique Alvarado Valverde y Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salvan el voto. 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 que se continúe con el procedimiento inscriptorio, si otro defecto, ajeno al aquí comentado no lo impide.- **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

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES JORGE ENRIQUE ALVARADO VALVERDE Y
CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

Los que suscriben discrepan de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Realizado un cotejo entre el signo solicitado “LAMY” y la marca inscrita “KAMI”, los firmantes consideran que existen similitudes a nivel gráfico y fonético, las que a pesar de su tenue diferencia en el diseño, no superan la posibilidad de confusión que estos signos puedan causar en el consumidor promedio.

Especialmente a nivel fonético, los signos cotejados no tienen la suficiente carga diferencial, para distinguir uno del otro, una vez puestos al mercado, sobre todo cuando los productos que pretende proteger la marca solicitada al igual que los productos de la marca inscrita están relacionados con artículos de oficina y librería, los que en el mercado tienen los mismos canales de distribución y ventas.

Los anteriores son los razonamientos que consideramos suficientes para declarar sin lugar el recurso de apelación, y mantener lo resuelto en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete, la que se confirma.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Requisitos de la inscripción de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42.05