

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0210-TRA-PI

Inscripción de marca con oposición

Carlos Luis Ramírez González, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 03-3195)

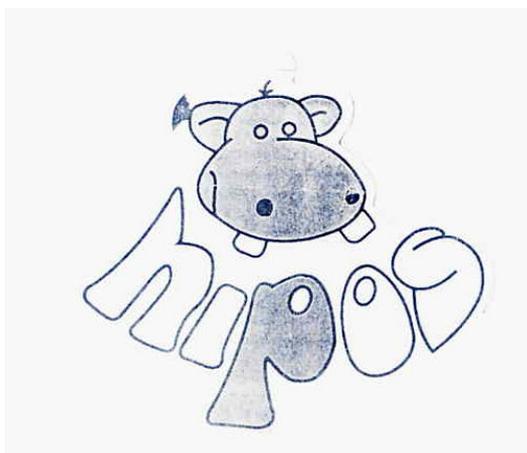
VOTO No 283-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del quince de diciembre de dos mil cinco.

Recurso de Apelación presentado por el señor **Carlos Luis Ramírez González**, mayor de edad, casado, empresario, vecino de San Ramón de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos cincuenta y ocho-cuatrocientos noventa y cuatro, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y ocho minutos del veintiuno de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO:

- I.** Que el veintiocho de mayo de dos mil tres, el señor Carlos Luis Ramírez González, en su carácter personal, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio:

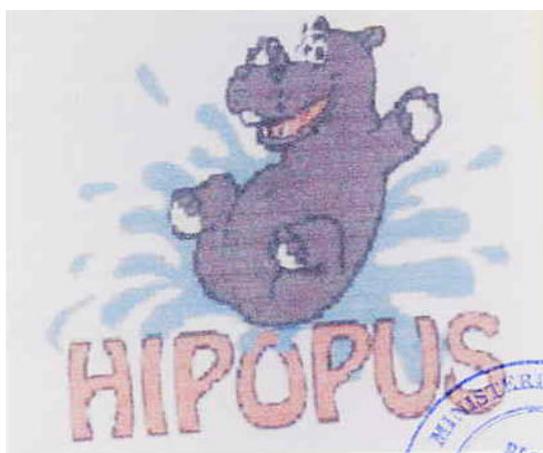


en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger toda clase de ropa

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

infantil, incluyendo zapatos.

- II. Que los edictos de ley se publicaron en las ediciones del diario oficial La Gaceta número 132, 133 y 134, correspondientes a los días diez, once y catorce de julio de dos mil tres.
- III. Que el nueve de setiembre de dos mil tres y dentro del plazo de ley, la señora Zulma Margarita Reyes Zúñiga, mayor, casada, secretaria, vecina de Moravia, de nacionalidad peruana, cédula de residencia número 455-142362-001930, en representación de la empresa INVERSIONES COYRE S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-206822, presentó oposición a la inscripción de la marca antes indicada, basándose en la inscripción previa de la marca de fábrica:



registro N° 114152, inscrita desde el tres de junio de mil novecientos noventa y nueve, la cual, bajo la clase 24 internacional, protege y distingue tejido, colchas, tapetes, artículos textiles no incluidos en otras clases, tales como almohadas, almohadones, cojines, fundas y cobertores, para niños, por considerar que hay similitud gráfica, visual e ideológica de la marca que se pretende inscribir con la inscrita a nombre de su representada.

- IV. Que por resolución final dictada a las trece horas cuarenta y ocho minutos del veintiuno de junio de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la ley N. 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT(Ronda de Uruguay), Convenio de París, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (sic) y Arreglo de Lisboa, se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el Apoderado (sic) de INVERSIONES COYRE, S.A., de esta plaza, contra la solicitud de inscripción de la marca HIPOS(DISEÑO), en clase 25 internacional,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

presentado por Carlos Luis Ramírez González de esta plaza,(sic) la cual se DENIEGA. (...)" (mayúsculas del original).

- V. Que el dieciocho de julio de dos mil cinco, el señor Carlos Luis Ramírez González apeló de la resolución final indicada anteriormente, alegando que dicha resolución es carente de fundamentos pues no analiza sus argumentos cuando contesta la oposición formulada; que ambos signos han coexistido en el mercado, lo que demuestra que no generan confusión; que, además, el Registro debe de atenerse a sus criterios anteriormente externados; que no se genera confusión por cuanto cada marca protege productos en clases diferentes y que los productos protegidos se venden en establecimientos mercantiles diferentes.
- VI. 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 las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Licenciada Xinia Montano Álvarez; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Por ajustarse a la documentación adjunta al expediente en estudio, y por ser elementos necesarios para la resolución del presente asunto, este Tribunal hace suyos los hechos probados que, sin haberse así denominado, conforman el considerando I de la resolución recurrida, debiendo, eso sí, enumerarlos y modificarlos así:

- A)** Que en el Registro de la Propiedad industrial se encuentra inscrita la marca HIPOPUS (DISEÑO), desde el 3 de junio de 1999 y con vencimiento al 3 de junio del 2009, bajo el acta número 114152, folio 22, tomo 445, propiedad de INVERSIONES COYRE, S.A., de esta plaza, para proteger y distinguir: tejidos, colchas, artículos textiles no incluidos en otras clases, tales como almohadas, almohadones, cojines, fundas y cobertores, para niños, en clase 24 internacional. (Ver folios 90 a 92).
- B)** Que la marca HIPOS (DISEÑO), se encuentra inscrita desde el 21 de setiembre de 1992 y con vencimiento al 21 de julio del 2002, bajo el acta número 80303, folio 63,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tomo 219, a favor de Carlos Luis Ramírez González, para proteger y distinguir: ropa para niños, en clase 25 internacional, la cual actualmente se encuentra caduca (Ver folio 3). Asimismo, téngase como hecho probado, el siguiente:

- C) Que la señora Zulma Margarita Reyes Zúñiga, de calidades dichas, es Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima de la sociedad INVERSIONES COYRE S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-206822 (ver folio 14)”.

SEGUNDO: SOBRE 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 EL FONDO: A.-) Sobre las marcas en general. 1) Puede definirse, la *marca*, como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio producido o comercializado por una persona de otros iguales o semejantes, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Del anterior concepto, que recoge de algún modo los requisitos básicos establecidos en los artículos 2º y 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), se desprenden las siguientes características de la marca: a) su perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que, de esta manera, aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; b) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y es la capacidad que tiene para distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca, por cuanto ésta debe poder ser expresada mediante palabras u otros signos que permitan su reproducción. De todo lo anterior se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

encuentre comprendido –se agrega ahora– en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.— **2-)** Ahora bien, con la legislación marcaria, entonces, lo que se pretende es evitar la confusión, de tal suerte que la ***confundibilidad*** es base suficiente para rechazar la inscripción de una nueva que sea idéntica o similar a otras registradas con anterioridad; declarar la nulidad de una ya registrada; ordenar el cese de uso de una marca de hecho; y en otras legislaciones hasta para que se configuren delitos marcarios. Es indispensable, entonces, para que la marca pueda cumplir con las finalidades expuestas, que cuente con un sistema jurídico que le brinde protección, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, para evitar que se produzca confusión entre los consumidores. Ese reconocimiento jurídico es esencial a efecto de impedir que terceros puedan utilizar una marca idéntica o similar a la ya protegida, y está reconocido en el artículo 8º de la Ley de Marcas costarricense, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 4 de abril de 2002).—

3-) Así las cosas, para que surja un conflicto marcario, debe necesariamente existir similitudes entre las marcas que se enfrentan. Tales similitudes pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, y consecuentemente hacen surgir un ***riesgo de confusión*** en tres campos: el ***visual***, el ***auditivo*** y el ***ideológico***. La ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa. La ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la ***confusión ideológica*** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra. **4-)** En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas,

sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Pero en términos más concretos, el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber **si dos marcas son confundibles**, y se puede hacer en distintas etapas del proceso de registro y por las eventuales similitudes indicadas. 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 tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. 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, idea o noción. **B) Sobre los alegatos del recurrente**: Según lo alega el apelante, la marca HIPOS (diseño) estuvo inscrita hasta el veintiuno de julio de dos mil dos, y la marca HIPOPUS (diseño) se inscribió el tres de junio de mil novecientos noventa y nueve, por lo que hubo un lapso en que coexistieron ambas marcas, por lo que se puede afirmar que no existe riesgo de confusión en el público consumidor; alega además, que, si en su momento el Registro permitió la coexistencia de ambas marcas, ahora está obligado a ceñirse a dicho antecedente. Asimismo, aduce que no hay riesgo de confusión pues se protegen productos distintos pertenecientes a clases distintas, y los productos se comercializan de forma diferente y en establecimientos comerciales diferentes. **1) Coexistencia de las marcas en el Registro**: La coexistencia previa de ambos signos en el Registro de la propiedad Industrial no significa, necesariamente, que ahora puedan coexistir. Efectivamente, al haber estado la marca HIPOS (diseño) inscrita desde el año mil novecientos noventa y dos, la forma legal para darle continuidad a dicha inscripción era mediante la figura de la renovación del registro de marca, contemplada en los artículos 20 y siguientes de la Ley de Marcas, según la cual, presentados los requisitos en regla, para efectos de dicha renovación, no se realiza un nuevo examen de fondo de la marca, sino que ésta se concede sin más trámite. Pero, si hubiese caducado el período especial de gracia de seis meses previsto en el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley de Marcas, sin que se hubiese solicitado la renovación, el interesado debe plantear una nueva solicitud que será analizada por el fondo y de acuerdo con las reglas previstas tanto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas como en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas). Así, si el propietario de una marca cuya caducidad ha acaecido y cuya renovación no solicitó, no puede, al momento de solicitar un nuevo registro, alegar que dicha coexistencia no generó confusión en el público consumidor, pues este no es un elemento que se pueda analizar durante el trámite de inscripción de una marca, pues esa valoración debe centrarse en la existencia del riesgo de confusión para el consumidor promedio del producto que se distinguirá con la marca pretendida. Y, contrario a lo afirmado por el recurrente, en cuanto a que el Registro debe de atenerse a sus antecedentes, refiriéndose al lapso en que las dos marcas estuvieron inscritas al mismo tiempo, es deber de ese órgano someter al respectivo análisis las marcas en conflicto, y si de dicho análisis se puede concluir que existe el riesgo de confusión en el público consumidor, mal haría en mantener criterios que fueron emitidos incluso bajo una normativa derogada, sea el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, sino que, de forma motivada, debe el Registro modificar el criterio antes emitido, para ajustar las inscripciones a la normativa actual, que responde a las más novedosas corrientes dentro del derecho marcario. **2) Categorización de los productos cuya protección se solicita:** No lleva razón el apelante cuando indica que no existe riesgo de confusión, entre la marca solicitada y la inscrita, pues, según lo refiere, los productos pertenecen a categorías distintas, según el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Dicha clasificación se ha ideado para permitir la presentación de solicitudes, haciendo referencia a un solo sistema de clasificación, pero, al momento de realizar la comparación entre dos marcas para analizar sus similitudes y diferencias, se debe atender a los productos que se protegen o pretenden proteger, pues, productos muy similares se pueden encontrar en clases distintas. En el presente caso, la marca inscrita, HIPOPUS (diseño) protege y distingue tejido, colchas, tapetes, artículos textiles no incluidos en otras clases, tales como almohadas, almohadones, cojines, fundas y cobertores, para niños; mientras que la marca que se pretende inscribir, HIPOS (diseño) pretende proteger y distinguir toda clase de ropa infantil, incluyendo zapatos. El elemento común en ambos grupos de artículos que se pretenden proteger es el de ser artículos dirigidos al uso infantil. Lejos de lo afirmado por el recurrente, en cuanto a que los artículos protegidos se venden en establecimientos mercantiles diferentes, para este Tribunal existe un elemento unificador, sea el uso infantil, que hace que dichos productos, para su

comercialización, por lo general sean exhibidos en lugares cercanos y en departamentos dedicados a aquellos para uso de los infantes, por lo que la coexistencia de ambas marcas generaría un riesgo de confusión en cuanto a su origen empresarial. **3) Comparación entre la marca inscrita y la que se pretende inscribir:** Para un adecuado análisis, en el presente caso se debe acudir a la norma del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que estipula: *“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.”*. Así, y según las reglas establecidas para el análisis entre marcas, vemos que, gráficamente, tanto la marca inscrita como la que se pretende inscribir, consiste en un dibujo caricaturizado con una leyenda en letras debajo del dibujo, letras escritas en una tipografía gruesa que permite dar un relleno de color. En ambos dibujos se caricaturiza un hipopótamo, acompañado de las leyendas “HIPOPUS” en la marca inscrita e “HIPOS” en la que se pretende inscribir. Fonéticamente se presenta la diferencia de la sílaba “PU” entre ambos, pero están conformadas por la misma raíz, sea “HIPO”, y ambas terminan en la letra “S”.

Ideológicamente, tenemos que ambos representan a un hipopótamo caricaturizado, con el cual se busca tener el favor del público infantil y al mismo tiempo identificar los productos como dirigidos al público infantil, y se acompañan de una palabra que, sin significar directamente hipopótamo, acompañadas del diseño evocan claramente al animal caricaturizado. Así, tenemos que las semejanzas entre ambos signos son amplias y de acuerdo a las reglas apuntadas, debemos de poner más atención a éstas que a las posibles diferencias que pueden existir entre ambos signos. Además, tal como ya se había analizado, los productos infantiles por lo general son exhibidos y comercializados en una misma área o departamento dentro de los establecimientos mercantiles, pues la práctica comercial enseña que, aunque distintos, los productos dirigidos al mercado infantil son exhibidos y agrupados, en los supermercados o en tiendas por departamentos, según el sector al que van dirigidos, sea en el departamento infantil, en el cual, como se indicó, comúnmente se agrupan los productos dirigidos a dicho segmento de la población. Así, por ser los productos cuya protección se solicita de la misma naturaleza, sea toda clase de ropa infantil, incluyendo zapatos, existe la posibilidad de que se dé un riesgo de confusión por relación o asociación entre ellos. En este sentido, resulta pertinente la cita de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, en punto al riesgo de confusión marcaria: “5.- *Para declarar la irregistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes o tienen entre sí alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan. El análisis comparativo será más exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños por efectos de la confusión*”. 4).- **Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente será declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Carlos Luis Ramírez González, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del veintiuno de junio de dos mil cinco, y confirmar ésta en todos sus extremos.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: 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, N° 8039; 126 inciso c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Carlos Luis Ramírez González, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y ocho minutos del veintiuno de junio de dos mil cinco, la cual se confirma en todos sus extremos. 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 y las pruebas aportadas por el recurrente, a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Msc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez