



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0122-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca COLECCIÓN 2010

Marcas y otros signos

Sotomonte S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 341-05)

VOTO N° 290-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas del dieciocho de setiembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por José Ángel Gómez Rodríguez, mayor, casado una vez, comerciante, vecino de San José, cien metros al norte y ciento cincuenta metros al oeste de la parada de buses de San Carlos, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos treinta y uno-setecientos treinta y tres, quien representa a Sotomonte Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y dos mil noventa y tres, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y ocho segundos, del primero de julio de dos mil cinco.

RESULTANDO

- I. Que en fecha dieciocho de enero de dos mil cinco, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, representando a Sotomonte S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de

COLECCIÓN 2010



como marca de fábrica y comercio, para distinguir cosméticos, perfumes, lociones, cremas para la piel, fijadores para el cabello, ges, talcos y desodorantes, en clase 03 de la nomenclatura internacional.

- II. Que por resolución de las quince horas, cuarenta y ocho segundos, del primero de julio 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 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada. (...)*”.
- III. Que por escrito presentado al Registro en fecha primero de diciembre de dos mil cinco, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes indicada, pidiendo se ordene continuar con la inscripción incoada.
- IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del asunto se tiene el siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca



bajo el número 118192, vigente hasta el veinticuatro de enero de dos mil diez, para distinguir perfumería, cosmética, jabones, champús, productos capilares, cremas, productos de tratamiento, en clase 03 de la nomenclatura internacional, y se encuentra inscrita a nombre de M. Camacho S.A. (ver folios 33 y 34).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro basó su rechazo en la inscripción previa de la marca 2010 line (diseño), considerando que existe entre la inscrita y la pretendida gran semejanza, además de que los productos a distinguir son similares a los que distingue la ya inscrita.

A esto repone el apelante, indicando que la marca “line” no es una palabra en castellano, que no hay similitud ni gráfica ni fonética, que la única conexión son los número 2010, pero fuera de ellos existen suficientes diferencias para permitir su coexistencia, por contener la solicitada la palabra “colección”. Además, alega que el diseño que se encuentra inscrito hace improbable la posibilidad de confusión.



CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978) dispone:

“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 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
	COLECCIÓN 2010
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
En clase 03: perfumería, cosmética, jabones, champús, productos capilares, cremas, productos de tratamiento	En clase 03: cosméticos, perfumes, lociones, cremas para la piel, fijadores para el cabello, gels, talcos y desodorantes



El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber indica:

“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.”*

En el nivel gráfico, vemos como en ambas marcas se utiliza la misma secuencia de números, 2010, en la inscrita seguida por la palabra line, en la solicitada precedida por la palabra COLECCIÓN. Y aún cuando la marca inscrita posee un diseño, dicho diseño se encuentra



construido en función de resaltar al número 2010, eje central en ambas. Lo cual nos da un primer elemento de similitud entre ambas.

A nivel fonético, ambas se pronunciarían en parte diferente, por contener las palabras “line” y “colección” en distinta posición respecto del número 2010, sin embargo, este elemento numérico será pronunciado igual en ambas marcas, por lo que también tienen un grado de similitud en el nivel fonético.

En el nivel ideológico, es en el que se presenta el mayor grado de similitud entre ambos signos. Definitivamente, es claro que el corazón de la aptitud distintiva en ambos signos se encuentra en el número utilizado, sea 2010. Este será el que recuerde el consumidor promedio para identificar a los productos distinguidos, y está contenido en forma idéntica en ambos signos. Además, si bien “colección” y “line” son palabras distintas, por el tipo de productos se tenderá a confundir al consumidor. En efecto, “line” es una palabra del idioma inglés, de amplio uso en el comercio costarricense, y cuyo significado por ello ha devenido en transparente para el hispanoparlante, cual es el de “línea”, para referirse a un determinado grupo de productos de la misma especie. Esta acepción está dada por el Diccionario de la Lengua Española, de 25 acepciones recogidas para la palabra línea, la número 18 indica: “*f. Especialmente en el comercio, clase, género, especie. Línea de electrodomésticos.*” (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22^{ava} edición, versión en línea, consultable en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=línea). La costumbre comercial ha hecho que línea y colección se convierten en sinónimos, pues, en el comercio, ambas palabras se usan para describir la misma idea, la de un grupo de productos que por su uso, características, finalidad, etcétera, sirven a un mismo propósito. Atendiendo a la forma en que el consumidor percibe la idea de las marcas, para el caso bajo estudio, al presentar al público consumidor las dos marcas



COLECCIÓN 2010

éste atenderá a los números que la componen, y la porción escrita, se subsumirá como una misma idea, la de grupo de productos. Es en el nivel ideológico en donde se encuentra una mayor semejanza entre ambos signos. Y es por ello que se podría causar confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos distinguidos por uno u otro signo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Contrario a lo argumentado por el apelante, encuentra este Tribunal que existe similitud gráfica, fonética, y sobre todo ideológica 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. Y ante esta situación, la protección ha de otorgarse al titular de la marca registrada por encima del solicitante. Así, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Sotomonte S.A., y por ende confirma la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y ocho segundos, del primero de julio de dos mil cinco.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Sotomonte Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y ocho segundos, del primero de julio de dos mil cinco, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

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:

- Marca registrada o usada por tercero
- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca