



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0335-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “CLICK”

Carvajal, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4639-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 294-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del dieciocho de setiembre de dos mil siete.—

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de *Apoderada Especial* de la empresa **CARVAJAL, S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Cali, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con veinte minutos del seis de marzo de dos mil seis, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “CLICK”, en **Clase 16 Internacional**.

RESULTANDO

I.- Que la empresa **Carvajal, S.A.** presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de junio de 2004, la solicitud de inscripción de la marca de comercio “CLICK”, en **Clase 16 Internacional**, para proteger y distinguir papel, cartón y artículos de esos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o las casas; materia para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de



enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje no comprendidas en otras clases; naipes; caracteres de imprenta; y clichés.

II.- Que por encontrarse inscrita la marca “**CLIK!**”, en **Clase 16**, bajo el registro N° **120939**, para distinguir y proteger manuales de consulta, mediante resolución dictada a las ocho horas con veinte minutos del seis de marzo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso “**(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

III.- Que inconforme con esa resolución, la empresa solicitante, **Carvajal, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de julio de 2006, presentó Recurso de Apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 13 de diciembre de 2006, manifestó sus agravios, exponiendo su apoderada especial, la Licenciada Garnier Acuña los motivos de la impugnación.

IV.- 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 el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tales los siguientes:

1° Que la marca “**CLIK!**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número de acta **120939**, propiedad de **IOMEGA CORPORATION**, para distinguir y proteger artículos de la **Clase 16** Internacional, y con vigencia hasta el día 29 de junio de 2010 (folio 37).



2° Que la Licenciada Denise Garnier Acuña es apoderada de la empresa **CARVAJAL S.A.**, según escritura otorgada ante el Notario Cristian Calderón Cartín, Número 173, de las diecisiete horas con cinco minutos del seis de mayo de dos mil dos (folio 60).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No existen hechos, con el carácter de no probados, de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: En cuanto al fondo. Sobre las marcas. Se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 de 6 de enero de 2000), es claro al indicar que este derecho intangible es: “...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de 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”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda, del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por este país mediante la Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente los productos o servicios a los que se refiere, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO: Sobre los signos marcarios idénticos o similares. De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su



Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

QUINTO: Sobre la improcedencia de la marca solicitada. Entre la marca de comercio solicitada “CLICK”, y la de fábrica ya inscrita “CLIK!”, no existe una distinción gráfica, fonética, e ideológica, que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza en esos tres órdenes podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita.

Analizados de manera global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “CLICK” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de



los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

En el caso de marras, al tratarse del mismo tipo de producto, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común. Asimismo, el hecho de que las raíces de ambos términos sean idénticas, por el uso en ambas de la partícula “CLI” al inicio, y por tratarse de palabras monosílabas y con una misma terminación sónica, todo ello aumenta, como se dijo, la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes de los productos que puedan identificarse con la marca ya registrada y los de aquella cuya marca se solicita registrar.

En el caso concreto, no sólo al hacer el cotejo marcario se verifica la similitud entre ambos signos “CLICK” y “CLIK!”, sino también se determinó que ambos corresponden a la misma clase, por lo que protegerían productos similares, lo cual, de conformidad con el artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, constituyen elementos que podrían llevar a concluir que entre ambos signos existe riesgo de confusión.

SEXTO: Sobre los agravios de la apelante y lo que debe ser resuelto. La Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa apelante, adujo como agravios lo siguiente: 1º, que por permitir el Registro de la Propiedad Industrial la coexistencia de marcas similares, siempre que protejan productos distintos, aunque sean de la misma clase, al momento de apelar se solicitó eliminar de la lista de productos a distinguir con la marca solicitada, aquellos protegidos por la inscrita; 2º, que adicionalmente, la marca inscrita se encuentra caduca, por lo que también al apelar se solicitó al Registro “... *reconsiderar la*



situación del rechazo de la marca de mi representada hasta tanto venza el plazo de gracia de seis meses para renovarla ... ”; 3º, que en todo caso, la marca solicitada tendría “prioridad” si la marca inscrita no fuera renovada, la cual, según afirmación de la apelante, no está en uso; y 4º, que por lo expuesto, se solicita revocar la resolución recurrida y ordenar la inscripción que interesa “... o el suspenso de este expediente (según sea el caso)... ”.

Debe ser rechazado el primero de los citados agravios, por ser manifiestamente improcedente pretender modificar, al tenor del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la solicitud marcaria inicial, una vez que ya haya sido dictada la resolución final de primera instancia, por cuanto de admitirlo este Tribunal, sentaría la mala práctica de resolver, en única instancia, extremos de suyo delicados, uno de los cuales es, por ejemplo, el referente al ámbito de los productos o servicios a distinguir y proteger con el signo marcario de que se trate. Ciertamente es que dicha norma señala que las modificaciones o correcciones de la solicitud pueden hacerse “... **en cualquier momento del trámite**”, pero esa regla hay que ajustarla a los principios procedimentales elementales, uno de los cuales es el señalado.

También deben ser rechazados los agravios segundo y tercero expuestos, por cuanto la apelante, la Licenciada Garnier Acuña, sostuvo que la marca inscrita “**CLIK!**” se encontraba caduca, cuestión que quedó zanjada por la realidad documental y registral acreditadas en el expediente, debido a que a folio 37 del expediente, fue certificado que esa marca se mantendrá vigente hasta el 29 de junio de 2010. Huelga decir, por demás, que en cuanto a la presunta “**falta de uso**” de ese signo, el expediente se mantiene ayuno de alguna prueba al respecto, por lo que no merece más comentario.

Y finalmente, también debe ser rechazado el cuarto agravio, por cuanto también sería rotundamente improcedente que este Tribunal dispusiera la revocatoria de la resolución venida en alzada, o en su defecto “... *el suspenso de este expediente ...*”, cualquiera que sea la idea que tenga la apelante de lo que significaría en este contexto el vocablo “**suspenso**”, por cuanto



no existe norma jurídica alguna que de sustento a tal pedimento, toda vez está claro que en este asunto no se dan los supuestos que darían cabida a una **suspensión** (y si se prefiere esto también, a una **interrupción**) de los procedimientos, tal como se prevé en los artículos 201 y 202 del Código Procesal Civil, cuerpo legal de aplicación supletoria por la referencia dada en el numeral 22 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que remite a su vez al numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, ser atinada la resolución de primera instancia, y ser improcedentes los agravios ventilados en esta instancia, este Tribunal concuerda con el a quo en denegar la solicitud de registro solicitada por la empresa **Carvajal, S.A.**, de la marca de comercio "**CLICK**". Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinte minutos del seis de marzo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.

SÉTIMO: **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 y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación formulado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las ocho horas con veinte minutos del seis de marzo de dos mil seis,



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

la cual, en lo apelado, 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.
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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Requisitos para la inscripción de marcas.

Improcedencia por afectar derechos de terceros.