



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1214-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo *ELT ELETTRONICA MIND IS THE FIRST DEFENCE* (diseño)**

**Elettronica S.p.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 448-07)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 347-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas, veinte minutos del trece de abril de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cinco-novecientos setenta y seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa Elettronica S.p.A., organizada y existente bajo las leyes de Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:55:35 horas del 8 de setiembre de 2009.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero de 2007, el Licenciado Mario Fonseca Solera, en representación de la empresa Elettronica S.p.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



para distinguir en clase 9 de la nomenclatura internacional aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución y transmisión, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnético, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:55:35 horas del 8 de setiembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de setiembre de 2009, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica



N° 178880, a nombre de Especialidades Luminotécnicas S.A., vigente hasta el 22 de agosto de 2018, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematógrafos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores (ver folios 58 y 59).

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

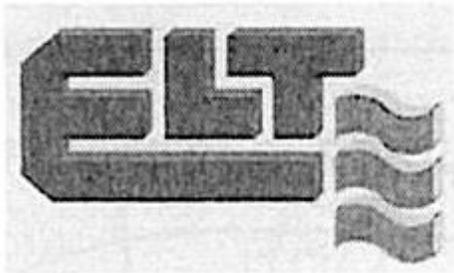
### **TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.**

EL Registro de la Propiedad Industrial, considerando que hay semejanza gráfica y fonética entre los signos cotejados, y que los productos son los mismos, rechazó el registro solicitado. Por su parte, el apelante destaca que no se ha respetado la prioridad invocada, que el signo propuesto coincide con la definición de marca, y que los elementos que acompañan a las letras ELT hacen la diferencia respecto de la marca inscrita.



**CUARTO. SOBRE LA PRIORIDAD INVOCADA.** Ha de iniciar este Tribunal refiriéndose a la prioridad invocada por el solicitante. De acuerdo al artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), para que la prioridad tenga validez, debe de presentarse la documentación respectiva ya sea con la solicitud o dentro de un plazo de tres meses contabilizados a partir de su presentación. En el presente asunto, al no haberse presentado los documentos de prioridad junto con la solicitud del 17 de enero de 2007, el plazo establecido por la Ley de Marcas para su presentación vencía el 17 de abril de 2007, y la documentación respectiva se presentó hasta el día 25 de abril de 2007 (folios 26 a 42), por lo tanto no puede el solicitante invocar a su favor la fecha de presentación en la República Italiana, y deberá atenerse a la fecha de recepción de los documentos en Costa Rica, sea el 17 de enero de 2007.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Así, resta confrontar los signos en pugna, por lo que para su cotejo se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Productos	Productos
Clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematógrafos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de	Clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control



socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores	(inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución y transmisión, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnético, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores
--	---

La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.”

El principio de especialidad que rige el tema marcario es explicado por la doctrina española de la siguiente forma, totalmente aplicable al caso costarricense:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

En el presente asunto los productos en ambos casos son los mismos. Dicha identidad hace que el comentario de Manuel Lobato haya de ser aplicado al presente asunto a **contrario sensu**, por lo que entonces los signos cotejados han de ser lo suficientemente diferentes para que se pueda dar la coexistencia registral.

Ambos signos son del tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, predominando el elemento denominativo sobre el gráfico, pues es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante.



“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables...” **Lobato, Manuel, op. cit., p. 293**, mayúsculas del original.

En este caso el factor tópico y preponderante en ambos casos es la combinación de las letras ELT, las cuales, al no tener un significado concreto, devienen en un signo de fantasía, con una alta carga de aptitud distintiva respecto de los productos que se distinguen, por lo que al relacionarse el mismo tipo de productos, se crea un riesgo de confusión directo e indirecto en el consumidor. El resto de los elementos que acompañan al signo que se solicita resultan en un mero complemento de su elemento principal, sea ELT, por lo que no añaden la necesaria aptitud distintiva al conjunto, y el consumidor lo tomará tan solo como una variación de la marca inscrita, la cual, por imperio de Ley, ha de ser protegida por medio de la denegación del registro solicitado.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, dado que por un lado la marca solicitada contiene a la inscrita, y por otro lado, en ambos supuestos los productos son idénticos.

**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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mario José Fonseca Solera en representación de Elettronica S.p.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cinco minutos, treinta y cinco segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, la cual 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36