

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1332-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicio: “CLIMATIZA (DISEÑO)”**

**CLIMATIZA W & S, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 581-2009)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 352-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, con oficina abierta en San José, con cédula de identidad 1-758-660, en su condición de apoderado especial de la empresa **CLIMATIZA W & S, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-533187, domiciliada en Cartago La Pithaya, cien metros al sur de la Escuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del veinte de octubre de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de enero de dos mil nueve, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y condición indicadas, en representación de la empresa **Climatiza W & S, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“CLIMATIZA (DISEÑO)”**, cuyo diseño consiste en la palabra climatiza escrita en color azul, y sobre ella unas líneas onduladas de color gris, celeste y azul, para proteger y distinguir servicios de construcción, reparación y servicios de instalación, en **Clase 37** de la clasificación internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las once horas, treinta y dos minutos, cincuenta y tres segundos del veinte de octubre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca “**CLIMATIZA**”.

**TERCERO.** Que en fecha tres de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el de apelación fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: 1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**CLIMATISA su ambiente (Diseño)**” bajo el Registro No. 191629, a nombre de la empresa CLIMATISA, CLIMATIZACION INDUSTRIAL S.A., para proteger y distinguir: Servicios relacionados con la construcción de edificios de una empresa especializada en el campo de la construcción como instaladores de calefacción y aire acondicionado, en Clase 37 internacional, ver folios 17 y 18 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.**

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación de los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que la parte denominativa del signo propuesto “*Climatiza (diseño)*” está totalmente contenida en el inscrito, “*Climatisa su ambiente (diseño)*”, con la única diferencia de la letras “z” y “s”, concluyendo así que a nivel gráfico no existen suficientes diferencias que aporten la distintividad suficiente que permita identificar en el mercado los servicios a proteger. A su vez, esa similitud gráfica genera que la pronunciación de ambas marcas sea también muy similar, capaz de producir confusión auditiva, por lo que el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca. Indica que los elementos adicionales, presentes en cada uno de los signos cotejados, no añaden esa distintividad necesaria para permitir su coexistencia registral. Asimismo, en vista de la poca diferencia entre ellas y por estar las marcas en pugna concebidas para proteger servicios directamente relacionados, se puede imprimir en la mente del consumidor la misma idea, siendo que todo ello impide el registro de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral generaría confusión, por existir un signo marcario similar cuyos servicios podrían tener coincidencia en cuanto al medio y forma de comercialización y creer erróneamente que tienen un mismo origen empresarial.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que si bien es cierto, los signos se ubican en la misma clase y existe una similitud relativa ésta no induce a error, ni origina confusión entre ellas y que al existir suficientes elementos diferenciadores (diseño, producto y nombre de la marca), es factible su coexistencia registral. Agrega que su representada tiene más de cinco años de existencia en el mercado nacional, con gran experiencia en servicios de venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, por lo que cuenta con una indiscutible presencia a nivel comercial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL**

**COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o 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 el consumidor percibe el signo. 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 los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

El recurrente manifiesta que su representada cuenta con una *indiscutible presencia a nivel comercial*, producto de más de cinco años de experiencia, no obstante, no aporta documento alguno que demuestre ese dicho o su uso anterior en el mercado, por lo que no es de recibo dicho alegato.

Por otra parte, si comparamos, a nivel gráfico, el signo propuesto, **“CLIMATIZA (Diseño)”**,

con la marca inscrita “**CLIMATISA tu ambiente (Diseño)**” resulta evidente que el término preponderante es el término “climatiza”, presente en ambos, siendo que la diferencia entre las letras “Z” del solicitado y “S” del inscrito no constituyen un elemento relevante para diferenciarlos. Lo anterior produce que ambos signos resulten muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético, ya que su pronunciación es también muy parecida, además de que, conceptualmente ambos conducen a la misma idea, especialmente si se considera que los dos protegen servicios relacionados y dentro de la misma clasificación internacional, en general “*servicios de construcción e instalación*”, en clase 37 de la nomenclatura internacional, por lo que ideológicamente refieren al mismo concepto, resultando entonces que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, la marca solicitada no es susceptible de protección registral.

Aunado a lo anterior, el diseño contenido en las marcas solicitada e inscrita no les agrega alguna suerte de diferencia suficiente que permita distinguir una de otra y los servicios que protegen son muy similares, por ello, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo al indicar que de permitirse la coexistencia de ambas marcas podría producir confusión y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los servicios que ofrece una u otra empresa, por lo que al afectar derechos de terceros es inadmisibles el registro del signo solicitado.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a servicios similares y directamente relacionados con los identificados con la marca inscrita. Dado lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **CLIMATIZA W & S, S.A.**, en contra de

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y dos minutos, cincuenta y tres segundos, del veinte de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **CLIMATIZA W & S, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y dos minutos, cincuenta y tres segundos, del veinte de octubre de dos mil nueve, la que en este acto 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***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Norma Ureña Boza***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**