



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0959- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “TRAMPOLIN DIGITAL”

SANTILLANA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-7158)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 358-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del doce de abril de dos mil dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Sergio Quesada González, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y tres seiscientos ochenta, apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas quince minutos treinta y siete segundos del cuatro de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de agosto de dos mil doce, por el licenciado Sergio Quesada González, apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica “**TRAMPOLIN DIGITAL**” para proteger y distinguir en clase 09 internacional: *“Publicaciones electrónicos y en línea (descargables), publicaciones electrónicas consultables; libros, revistas, suplementos de revistas, artículos, columnas, catálogos, manuales, folletos, panfletos, guías, boletines informativos y periódicos, todos en formato electrónico; información en formato electrónico suministrada en línea desde bases de datos o instalaciones a las que se accede en internet (incluyendo sitios web) u otros datos*



suministrados por medios de difusión electrónica multimedia o transmisión de redes datos tabulados en formato electrónico; directorios de negocios comerciales, listados o material publicitario publicados por medios electrónicos; software, datos, tablas de datos y datos manipulables en formato electrónico, descargables electrónicamente; datos almacenados electrónicamente en Cd-rom, DVD, discos y programas interactivos suministrados en forma legible por máquina”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas quince minutos treinta y siete segundos del cuatro de setiembre de dos mil dos mil doce, resolvió “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 09 internacional solicitada”.**

TERCERO. Que el apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas quince minutos treinta y siete segundos del cuatro de setiembre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



1-TRAMPOLIN (DISEÑO) bajo el registro número 198602, en clase 16 internacional cuyo titular es Susaeta Ediciones de Costa Rica S.A. (Ver folio 21 a 22 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**TRAMPOLIN (DISEÑO)**”, en clase 16 del nomenclátor internacional, y que ambos protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante en su escrito de expresión de agravios, señala que del análisis que se hace del artículo 8 incisos b) y c) no se deduce en ningún momento que se refiera a distintivos pretendidos en clases diferentes, argumentando que el inciso b) es aplicable a los casos de marcas idénticas o similares de una misma clase y que por ende la aplicación del inciso c) va aparejada al mismo sentido del inciso b), siendo que para el supuesto del rechazo debe de coincidir con la misma clase y no en clases diferentes.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el a quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el



estudio y análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**TRAMPOLIN (DISEÑO)**”, en clase 198602, en clase 16 internacional . Además continuando con el cotejo, se determinó que ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor. Nótese que entre el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por la palabra “**DIGITAL**” siendo que la pronunciación de los signos en conflicto es similar, ya que ambos inician con el término “trampolín”. Tampoco se genera suficiente diferenciación fonética, precisamente por la conformación de la denominación, razón por la cual al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Si hacemos el cotejo de los signos, se observa tal como se indicó, que la diferencia se fundamenta únicamente en la palabra “**DIGITAL**”, lo cual no es suficiente para declarar una disimilitud sustancial entre ambos. Para un consumidor medio eso no es relevante y no se impregna en su mente. Aquí se aplica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el exámen se debe hacer en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica y que priva las semejanzas sobre las diferencias.

Por otra parte y en cuanto a los productos, obsérvese que ambos protegen el solicitado en clase 9, *“Publicaciones electrónicos y en línea (descargables), publicaciones electrónicas consultables; libros, revistas, suplementos de revistas, artículos, columnas, catálogos, manuales, folletos, panfletos, guías, boletines informativos y periódicos, todos en formato electrónico; información en formato electrónico suministrada en línea desde bases de datos o instalaciones a las que se accede en internet (incluyendo sitios web) u otros datos suministrados por medios de difusión electrónica multimedia o transmisión de redes datos*



tabulados en formato electrónico; directorios de negocios comerciales, listados o material publicitario publicados por medios electrónicos; software, datos, tablas de datos y datos manipulables en formato electrónico, descargables electrónicamente; datos almacenados electrónicamente en Cd-rom, DVD, discos y programas interactivos suministrados en forma legible por máquina”, y la inscrita en clase 16 internacional: “Libros y material de instrucción o de enseñanza, papelería, cartón productos de imprenta, adhesivos y pegamentos para la papelería, caracteres de imprenta y clichés”.

Por lo que los productos están relacionados entre sí, y tienen una conexión en cuanto a su naturaleza (Libros y publicaciones, unas en forma digital y otras en soporte físico) siendo indudable que los signos al tener una similitud en el elemento denominativo el consumidor los va a asociar en un origen común, sea un mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, porque trae confusión al público consumidor.

En cuanto a los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, los mismos deben ser rechazados ya que el signo solicitado “**TRAMPOLIN DIGITAL**” corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**TRAMPOLIN**”, por cuanto ambas protegen productos relacionados y vinculados entre sí, siendo de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **SANTILLANA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas quince minutos treinta y siete segundos del cuatro de setiembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..



QUINTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Sergio Quesada González, apoderado especial de la sociedad, **SANTILLANA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas quince minutos treinta y siete segundos del cuatro de setiembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.