



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0007-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “PYLE”

Sound Around, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2896-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 370-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Vicente Aurelio Lines Fournier**, casado, Abogado, vecino de Santa Ana, San José, con cédula de identidad número 1-830-937, en su calidad de Apoderado de la empresa **SOUND AROUND, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, y con domicilio en Brooklyn, New York, en ese mismo país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y diez segundos del trece de febrero de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril de 2005, el Licenciado **Vicente Aurelio Lines Fournier**, en representación de la empresa **SOUND AROUND, INC.**, solicitó la inscripción de la marca “PYLE”, en **Clase 09** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger amplificadores de audio, bocinas, equipo para DJ, receptores, tocacintas de audio, ecualizadores y crossovers (divisores de frecuencia).

II.- Que mediante resolución dictada a las 14:20:59 horas del 30 de agosto de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía inscrita la

marca “**KYLE**”, en la misma clase del nomenclátor internacional y para productos semejantes para los que fue solicitada la marca propuesta.

III.- Que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y diez segundos del trece de febrero de dos mil siete se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de abril de 2007, el Licenciado **Vicente Aurelio Lines Fournier**, en representación de la empresa **SOUND AROUND, INC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 23 de junio de 2008, expresó agravios.

V.- 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 al recurrente 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**KYLE**”, bajo el registro número **97091**, en **Clase 09** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **COOPER INDUSTRIES, LLC.**, vigente desde el 5 de setiembre de 1996 y hasta el 5 de setiembre de 2016, para distinguir y proteger aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento de control (inspección), de socorro



(salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o una ficha; máquinas parlantes; cajas registradoras; máquinas de calcular; aparatos extintores, en especial sistemas de distribución eléctrica, principalmente seleccionadores; interruptores de falla; interruptores y controles (Ver folios 33 y 34).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. El representante de la empresa **SOUND AROUND, INC.** solicitó la inscripción de la marca **“PYLE”**, en **Clase 09** internacional, que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse inscrita la marca **“KYLE”** en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares para los que fue propuesta la marca de interés. Como la base del rechazo de la inscripción fue que de darse ésta, por las similitudes apuntadas se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en

el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCA INSCRITA:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
KYLE	PYLE

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente denominativas, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca opuesta, “**KYLE**”, y la solicitada, “**PYLE**”, son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues ambas son idénticas en su partícula “**_YLE**”, sólo diferenciándose por su consonante inicial, que en la inscrita es la letra “**K_**”, y en la propuesta la letra “**P_**”, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian y escuchan muy parecido, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final, impidiendo que la consonante que las diferencian permitan su identificación clara. Por consiguiente, los vocablos “**KYLE**” y “**PYLE**”, en términos fonéticos, son prácticamente iguales.

Y desde un punto de vista *ideológico*, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos afines o al menos vinculados a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse ya inscrita la marca “KYLE”, de permitirse la inscripción de la marca “PYLE”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que concuerda este Tribunal con el Registro **quo**, en que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y diez segundos del trece de febrero de dos mil siete, la cual, en lo apelado, 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y diez segundos del trece de febrero de dos mil siete, 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.**

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortíz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a.i del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33