

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0860-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SILUM”

ACABADOS INTERNOS AMERICANOS A E A, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 14984-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 419-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas, treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de apelación formulado por el señor **Andrés Fachler Pizsk**, mayor, casado una vez, máster en administración de negocios, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos trece-setecientos ochenta y cinco, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **ACABADOS INTERNOS AMERICANOS A E A, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta y un mil doscientos trece, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diez minutos, veintinueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de diciembre de dos mil siete, el señor **Andrés Fachler Pizsk**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **ACABADOS INTERNOS AMERICANOS A E A, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica “**SILUM**” en clase

09 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir primeramente, aparatos eléctricos y sus partes, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación y control de la electricidad, colectores eléctricos, timbres eléctricos, interruptores, enchufes, toma corrientes y sus partes, interruptores de electricidad de potencia baja, media y alta, cubiertas para toma corrientes e interruptores eléctricos de pared, placas para toma corrientes e interruptores eléctricos, eliminando posteriormente de la lista de esos productos, a los aparatos eléctricos y sus partes.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a quince horas, diez minutos, veintinueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la marca de fábrica “**SILUM**”, por ser un signo inadmisibles por derechos de terceros, por encontrarse inscrita la marca “**ASYLUM**” (**DISEÑO**).

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha tres de noviembre de dos mil ocho, el señor **Andrés Fachler Piszcz**, en representación de la empresa **ACABADOS INTERNOS AMERICANOS A E A, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación.

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

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados, este Tribunal enlista como tales de importancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

- I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número 63634, la marca de fábrica “**ASYLUM**” (**DISEÑO**), vigente desde el cinco de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, al cinco de abril de dos mil catorce, a nombre de la empresa **ELEKTRA ENTERTAINMENT GROUP INC.**, en clase 9 de la Clasificación Internacional, para proteger aparatos en instrumentos para grabar, reproducir y transmitir sonido y/o video, grabadoras de sonido y/o video en forma de discos, cintas y casetes (ver folios 64 y 65).
2. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de julio de dos mil ocho, la empresa **ACABADOS INTERNOS AMERICANOS A E A, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en cumplimiento con la prevención hecha por el Registro **a quo**, mediante auto de las catorce horas, quince minutos, treinta y siete segundos del primero de julio de dos mil ocho, elimina de la lista inicial de los productos a proteger de la marca solicitada, los aparatos eléctricos y sus partes (ver folios 25 a 28).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**SILUM**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional, al estar inscrita la marca “**ASYLUM (DISEÑO)**”, y existir similitud gráfica,

fonética e ideológica, convirtiéndose en una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto ambas marcas protegen los mismos productos, lo cual podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y consecuentemente, operando la transgresión del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **ACABADOS INTERNOS AMERICANOS A E A, S.A.**, en el escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que la marca solicitada no se confunde con el signo inscrito “**ASYLUM**”(DISEÑO), ya que ambas protegen artículos totalmente diferentes, argumento que no fue analizado en la resolución recurrida, pese a que en cumplimiento a lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, en auto de las catorce horas, quince minutos, treinta y siete segundos del primero de julio de dos mil ocho, su representada solicitó eliminar de la lista de productos originalmente presentada, los aparatos eléctricos y sus partes, y pese a ello, el Registro de la Propiedad Industrial se limitó a establecer la existencia de una similitud, arguyendo que ambas protegen los mismos productos, en la clase 09 de la Clasificación Internacional, posición que es errada, toda vez que los productos que protege la marca solicitada, si bien se encuentran en esa clase internacional, son totalmente diferentes a los que protege la marca registrada, por lo que procede su inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece, que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, indicando en su inciso a) y como primer supuesto, si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro; como segundo supuesto, si los productos o servicios son los mismos o similares y como tercer supuesto, que los dos aspectos anteriores puedan causar confusión al público consumidor, al disponer que: “*Artículo 8.- Marcas inadmisibles por*

derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecto algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

De lo anterior se observa, que el literal citado parte de la combinación de cinco elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios y que ello pueda causar confusión al público, que junto con el principio de especialidad, que determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas, se hace menos complejo el determinar si una marca es inadmisibles por la existencia de derechos de terceros.

En el presente asunto, la marca de fábrica inscrita “**ASYLUM**” (**DISEÑO**) protege en clase 9 de la Clasificación Internacional: “*aparatos en instrumentos para grabar, reproducir transmitir sonido y/o video, grabadoras de sonido y/o video en forma de discos, cintas y cassetes*”; mientras que la marca de fábrica solicitada “**SILUM**”, es para proteger *aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación y control de la electricidad, colectores eléctricos, timbres eléctricos, interruptores, enchufes, toma corrientes y sus partes, interruptores de electricidad de potencia baja, media y alta, cubiertas para toma corrientes e interruptores eléctricos de pared, placas para toma corrientes e interruptores eléctricos*”, excluyendo de los productos a proteger, los “*aparatos eléctricos y sus partes*”, tal y como lo requirió el representante de la empresa **ACABADOS INTERNOS AMERICANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de julio de dos mil ocho (ver folios del 25 al 28), ante la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto dictado a

las catorce horas, quince minutos, treinta y siete segundos del primero de julio de dos mil ocho (ver folios 21 y 22), por lo que al excluirse los aparatos eléctricos y sus partes, los restantes productos, aunque están en la misma clase 09 de la Clasificación Internacional, son diferentes y no están relacionados, tal y como bien lo sostiene la empresa apelante.

Además, en el caso que se conoce, ese consumidor medio no va a ser confundido a la hora de adquirir los productos que protege la solicitante con los productos que protege y distingue la marca inscrita, ya que los puntos de venta de uno y otros productos son totalmente diferentes, desde sus anaqueles hasta el uso de éstos, aplicándose de esta forma el principio de especialidad que tal como se indicó, determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas, tal y como sucede en el caso de análisis.

Si bien, este Tribunal encuentra que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica, tal y como lo estableció la resolución recurrida, al reducirse la diferencia en este plano a dos letras; la “a” y la “y”, al no existir similitud o identidad entre los productos protegidos por las marcas referidas, no existe confusión al público consumidor y por ende, no existe riesgo de confusión del origen empresarial ni la calidad de los productos. Al respecto, merece indicar, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, refiriéndose al riesgo de confusión dijo: *“La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican.”*, (la negrita no es del original) y siendo que los productos que protegen las marcas cotejadas, a pesar de que corresponden a la misma clasificación del nomenclátor, son diferentes, esto hace que no pueda existir para el consumidor medio esa confusión y riesgo de asociación. Nótese que en este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión no sólo al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias, sino que también establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al determinar esta Instancia que efectivamente la marcas enfrentadas pueden coexistir y que la marca de fábrica solicitada no contraviene el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que procede es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Andrés Fachler Pizsk**, representante de la empresa **ACABADOS INTERNOS AMERICANOS A E A, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diez minutos, veintinueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Andrés Fachler Pizsk**, representante de la empresa **ACABADOS INTERNOS AMERICANOS A E A, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince



horas, diez minutos, veintinueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Previa constancia y copias 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.**—

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Suárez Baltodano

MSc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

- Inscripción de la marca**
- Requisitos de inscripción de la marca**
- TG. Solicitud de inscripción de la marca**
- TNR. 00.42.05**