



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0798- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SWAN” (DISEÑO)

Eric Bermudez Jiménez, apelante

Registro de La Propiedad Industrial (Exp. de origen 2013-5433)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0451-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Viquez, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, apoderado especial del señor **Erick Bermúdez Jiménez**, mayor, casado una vez, portador de la cédula de identidad número uno- cero ocho cinco cuatro- cero siete dos cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cinco minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de Junio del 2013, por el Licenciado Néstor Morera Viquez, en su condición de Gestor Oficioso y calidades dichas, en clase 11 internacional, solicita para proteger y distinguir: “*Grifería, grifos para lavamanos, fregaderos y baños, accesorios de fontanería, partes y repuestos de grifería.*” la inscripción de la marca de fábrica y comercio:





II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cinco minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

III. Que mediante escrito presentado el día 5 de Noviembre del 2013, el Licenciado Néstor Morera Viquez en representación del señor **Erick Bermúdez Jiménez**, presenta recurso de apelación contra la resolución antes citada y por esa circunstancia conoce este Tribunal

IV. 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 Juez Mora Cordero 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



número de registro 204329, inscrita desde el 8 de Octubre de 2010, vigente hasta el 8 de Octubre de 2020 a favor de la empresa **SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT**, para proteger en clase 11 internacional, “*Aparatos de alumbrado de calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; lámparas y candelabros y zarcillos o pendientes para lámparas y*



candelabros, partes de cristal para lámparas y candelabros; aparatos de iluminación; faroles de alumbrado; farolillos; pantallas de lámparas; linternas; lámparas de pie; farolas; reflectores para vehículos, aparatos para baño y cocina. (Folios 60 y 61)

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 resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el señor **Erick**



Bermúdez Jiménez, por haber considerado que la marca propuesta corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con



la marca inscrita perteneciente a la empresa **SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT** por cuanto se advierte que existe identidad en las dos marcas y ello impide el registro del signo propuesto, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, al existir un signo marcario muy similar, protegiendo los mismos productos en la clase 11 internacional. Analiza el citado registro que desde el punto de vista gráfico se determina que los signos en pugna presentan una composición figurativa muy similar dado que se presenta la figura de un cisne en la misma posición, incluso la marca propuesta contiene el término **SWAN** cuya traducción al español significa **CISNE**, lo cual denota la ausencia de elementos suficientes que debe contener una marca para observar su distintividad, lo que podría causar confusión en el consumidor por la similitud gráfica en ambos signos que permita identificarlas e individualizarlas, por lo cual se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte el recurrente alega que ambas marcas tienen elementos que las diferencian, si bien es cierto existe en ambas la figura de un cisne, el signo solicitado para su inscripción



contiene elementos asociados que lo diferencian no solo en cuanto al elemento figurativo sino también en los concerniente a la inclusión de la palabra “SWAN” junto a la imagen. Agrega que en otras latitudes estas marcas conviven de forma amigable debido a que la marca registrada es una marca notoria destinada a la comercialización de joyería y ornamentos para el hogar, en tanto que el signo solicitado es conocido por la comercialización de artículos de grifería, por lo que no existe confusión para el consumidor pues ambas se dirigen a un tipo distinto de consumidor, comercializándose en lugares diferentes, pudiendo adquirirse únicamente en tiendas autorizadas tales como Multi-Plaza o El Paseo de las Flores en Heredia y por el contrario los productos de su representada se adquieren en ferreterías, depósitos de materiales y tiendas dedicadas a la venta de materiales de construcción, por lo que solicita que se anule y deje sin valor ni efectos jurídicos la resolución de las catorce horas con cinco minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y / o , representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado. De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”



Si observamos el signo propuesto , es una marca similar al signo inscrito



, siendo que en ambas se destaca en su parte gráfica la figura de un cisne e incluso la marca propuesta añade el término SWAN que al realizar una traducción del inglés al español de dicho termino, su significado es “CISNE” , por lo que a criterio de este Despacho desde el punto de vista gráfico son muy parecidos, casi idénticos, y llevando a evocar un mismo concepto, siendo innegable también la existencia de una similitud ideológica pudiendo llevar a error al público consumidor y existiendo un riesgo de confusión empresarial.

Por lo anterior, considera este Tribunal que ambas marcas no guardan una disparidad sustancial que las diferencie, siendo que a nivel gráfico e ideológico existe similitud y los productos que se ofrecen por la propuesta, se encuentran contenidos dentro de la inscrita, como por ejemplo “*aparatos para baño y cocina; bañeras; cabinas de ducha, entrepaños o divisiones para baños y bañeras;*”, llevando a un riesgo de asociación del origen empresarial, lo que impide el registro de la marca solicitada.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en rechazar la marca propuesta, criterio que avala este Tribunal por lo que no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario, ya que ninguno es atendible pues la forma en que se presenta el diseño de la marca solicita evidencia un posible riesgo de confusión muy grande pudiendo perjudicar el derecho de exclusiva del signo inscrito, debiendo el Registro de la Propiedad Industrial resguardar los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario.

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 apoderado especial del señor **Erick Bermúdez Jiménez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cinco minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

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, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el apoderado especial del señor **Erick Bermúdez Jiménez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cinco minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**SWAN**” (**DISEÑO**). 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.