

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0180-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio: “AGUILA (diseño)”

FOSFORERA COSTA RICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 11768-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0451-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del siete de septiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-903-770, en su condición de apoderado especial de la empresa FOSFORERA COSTA RICA S.A, cédula jurídica 3-101-002740, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:13 horas del 23 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de diciembre de 2016 por el Lic. Mauricio Bonilla Robert, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa FOSFORERA COSTA RICA S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Heredia, Santo Domingo de la Cruz Roja 125 metros al norte, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio, bajo el diseño:



En **clase 34**, para proteger y distinguir: *“Fósforos y cerillas”*

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:34:13 horas del 23 de febrero de 2017, resolvió: *“... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa FOSFORERA COSTA RICA S.A, interpuso para el 15 de marzo de 2017 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 10:14:16 horas del 17 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. ... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”*.

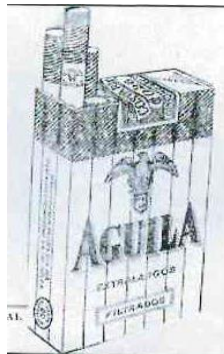
QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

➤ **Marca de fábrica y comercio**



registro **25606**, inscrito el 23 de marzo de 1994 y vigencia al 23 de marzo de 2024, en **clase 34** internacional, para proteger y distinguir: *“Cigarrillos y demás productos de tabaco manufacturado”*, propiedad de la empresa TABACALERA COSTARRICENSE S.A.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AGUILA (DISEÑO)” en clase 34 internacional, presentada por la empresa FOSFORERA COSTA RICA S.A, en virtud de determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “AGUILA (DISEÑO)” en clase 34 internacional, propiedad de TABACALERA COSTARRICENSE S.A. Lo anterior, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas con respecto a la inscrita, con lo cual se estaría no solo afectando el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa FOSFORERA COSTA RICA S.A, dentro de su escrito de agravios manifestó que en razón del principio de especialidad la marca solicitada puede coexistir con el registro que se encuentra inscrito “AGUILA (DISEÑO)” propiedad de TABACALERA COSTARRICENSE S.A. Que se le deja en indefensión a su representada por hacer caso omiso a dicho principio, por cuanto los canales de distribución y comercialización varía uno de otro, siendo que uno es general y el otro es específico. En consecuencia, reúne las condiciones básicas de novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Por lo anterior, solicita revocar la resolución venida en alzada y se continúe con el trámite de registro del signo propuesto por su mandante.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE.

De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre estos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una

marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los interesados del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que se tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada “AGUILA (DISEÑO)” presentada por la empresa FOSFORERA COSTA RICA S.A, contiene una evidente similitud con el signo inscrito “AGUILA (DISEÑO)”, propiedad de TABACALERA COSTARRICENSE S.A, que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual las marcas contrapuestas son de tipo mixto, comparten la misma estructura gramatical, sea, la palabra AGUILA. Asimismo, uno y otro incorpora en su estructura

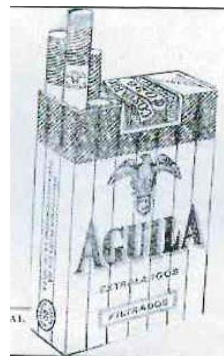
el diseño de un águila, por lo que, ello no le proporciona una diferencia sustancial que le permita al consumidor medio poder identificarlas de manera acertada en el mercado.

SIGNO SOLICITADO



(FOSFORERA COSTA RICA S.A)

SIGNO INSCRITO



(TABACALERA COSTARRICENSE S.A)

Consecuencia, de esta identidad contenida en los signos a nivel de dicción induce que al pronunciar la propuesta “AGUILA” a nivel auditivo se escuche de manera idéntica a las que se encuentra inscrita, lo cual evidentemente induciría a que el consumidor medio se encuentre en una eventual situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita y por lo tanto no le proporciona al signo propuesto la distintividad necesaria para poder coexistir registralmente.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que los signos comparten en su estructura la palabra “AGUILA”, la cual tiene un significado concreto y específico, sea, que ambas evocan a un mismo concepto o idea, por lo que el consumidor al verlos los relacionara como si fuesen de un mismo origen empresarial, sea, dentro de la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente, ello va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la empresa titular del registro inscrito. En este sentido, es claro que el riesgo de

confusión y asociación que se generaría sería inevitable, por ende, no podría la Administración registral permitir su protección registral.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

En este sentido, queda claro que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, la empresa FOSFORERA COSTARRICENSE S.A, solicita la protección de la clase 34 internacional, para distinguir: *“Fósforos y cerillos”*, y cotejado con los productos que comercializa el registro inscrito 25606 propiedad de TABACALERA COSTARRICENSE S.A, en clase 34 internacional, es para proteger: *“cigarrillos y demás productos de tabaco manufacturado”*, por lo que, si bien nos encontramos con productos disímiles entre sí, estos si se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil, ya que no podríamos obviar de manera alguna que los cigarrillos se encienden con *“fósforos o cerillos”* y es por medio de esa precisa información que el calificador realiza su análisis y determina que existe identidad entre los productos.

En consecuencia, estarán dirigidos a un mismo sector de los consumidores y en razón de ello el riesgo de error y confusión que se puede generar respecto del origen empresarial de los productos sería inevitable, situación que afectaría los derechos conferidos al titular del registro inscrito, no siendo de esa manera posible su coexistencia registral.

Lo anterior, en apego y concordancia a lo que dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas, que dice: “... *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 ...*”, y en este sentido, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). En razón de las consideraciones expuestas, se rechazan los extremos señalados por el petente respecto del principio de especialidad en virtud de no ser atinentes para el caso bajo examen, procediendo el rechazo de lo peticionado.

Finalmente, cabe acotar que el cotejo marcario realizado por el calificador registral a los signos marcarios, parte tanto de la información contenida en la base de datos del Registro Nacional, así como la que se pretende proteger y en este sentido es que se determina la procedencia o no de un registro, como la posible afectación a los derechos ya conferidos por la Administración registral. Por lo que, al determinarse la posible afectación es que procede su denegatoria conforme de esa manera lo preceptúa el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, criterio que es concluyente por el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Órgano de alzada.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al registro que se encuentra inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AGUILA (DISEÑO)” en clase 34 internacional, presentada por la compañía FOSFORERA COSTA RICA S.A., confirmando de esa manera la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:13 horas del 23 de febrero de 2017, en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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 interpuesto por el Lic. Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la empresa FOSFORERA COSTA RICA S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:13 horas del 23 de febrero de 2017, y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AGUILA (DISEÑO)” en clase 34 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** –

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora