



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0262-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “Etilite”

Etiquetas Impresas Etipres S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4872-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 505-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel Grynspan Flikier, mayor, casado, Administrador de Empresas, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- cuatrocientos treinta y siete- trescientos trece, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de la empresa **ETIQUETAS IMPRESAS ETIPRES S.A.**, con cédula de persona jurídica número trescientos uno- cero setenta mil seiscientos- treinta y uno, con domicilio social en Heredia, San Francisco, Urbanización La Granada, frente a Marroquinerías del Río, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, catorce minutos con cincuenta y seis segundos del veintiséis de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el 6 de junio de 2006 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la compañía **ETIQUETAS IMPRESAS ETIPRES S.A.**, solicita la inscripción de la marca **“Etilite”** en clase 16 de la nomenclatura internacional para proteger y



distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería con adhesivo, material para artistas, instrucción y enseñanza (excepto aparatos), pinceles, caracteres de imprenta, clichés y artículos de oficina (excepto muebles).

SEGUNDO: Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido se opone a la inscripción de la marca dicha la empresa, **DATA FORMAS DE COSTA RICA**, ya que tiene debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica **Elite** en clase 16 de la nomenclatura oficial.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las once horas con catorce minutos y cincuenta y seis segundos del veintiséis de enero de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el indicado en la resolución apelada, constante a folios 128 y 129.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el



carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, basándose en los artículos 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 del Reglamento a esa Ley, ya que existe inscrita la marca *Elite*, apreciándose que el signo solicitado incluye las cinco letras que componen la marca inscrita, siendo que en ambos casos inician con la vocal “E” y finalizan con la terminación “LITE”, por lo que la única diferencia que presentan es la inclusión de la sílaba “TI” en el signo solicitado, desigualdad que no es suficiente para aportar la aptitud distintiva que permite diferenciar una marca de la otra, máxime si se considera que en ambos casos los diseños están conformados por cuadriláteros que en su interior presentan de manera sobresaliente los términos *Etilite-Elite*, y que carecen de algún otro elemento figurativo que contribuya a la distinción de los mismos, siendo que ambos son similares desde el punto de vista gráfico y fonético.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van dirigidos a señalar que la marca está compuesta de dos partes, *ETI* que obedece a las primeras siglas de los bienes que conforman el giro comercial de la empresa solicitante, es decir Etiquetas, y *LITE* que hace referencia a una derivación del vocablo en inglés light, que significa ligero o liviano. Que desde el punto de vista gráfico y fonético son diferentes, puesto que *Elite* es una palabra esdrújula con acento en la antepenúltima sílaba y contiene tres sílabas, mientras que *Etilite* es una palabra grave, con acento en la penúltima sílaba y contiene cuatro sílabas. Además la presentación gráfica entre uno y otra son totalmente diferentes, solicitando se declare con lugar el recuso incoado y se revoque la resolución apelada.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Vistos los agravios del apelante, los mismo deben ser rechazados, por cuanto lleva razón el Registro en la resolución apelada, de



que los signos enfrentados pueden provocar una suerte de confusión entre los consumidores, por la semejanza gráfica y fonética plasmada entre ellos. Si tomamos en cuenta que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario de carácter visual, auditivo o ideológico, los signos cotejados provocan ese rechazo, por la similitud no solo de la marca en sí, sino también por los productos que protegen una y otra los cuales se encuentran relacionados y son disponibles en los mismos punto de venta.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo, ya que la única diferencia con el inscrito, es que **ETILITE** agrega en su denominación la sílaba **TI**, lo que de modo alguno traza una diferencia sustancial que provoque que el consumidor no vaya a confundirse a la hora de escoger uno u otro producto que protegen. Desde el punto de vista de confusión fonético, basta con vocalizar en forma normal esos signos, para que auditivamente puedan ser confundidos ya que suenan al oído del hombre con gran parecido, por eso las discrepancias anotadas por el recurrente no son contundentes para diferenciar esos signos, el consumidor no va a ponerse a pensar que el término **ETI** obedece a las siglas del primer nombre de la sociedad y que **LITE** hace referencia al término en inglés light, a él lo que le interesa es el nombre de la marca y si hay otra similar, podría relacionarlas provenientes de un mismo sector empresarial.

En términos generales, para determinar ese riesgo de confusión entre signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten los 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el



cotejo marcario se integra 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Lo anterior aunado a que las marcas protegen productos relacionados y disponibles en los mismos puntos de venta, es otro hecho más para no permitir la inscripción de la marca, ya que se quebrantaría lo estipulado en los literales del citado artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, dentro del cotejo no se incluyen los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos como es el caso que se discute, en donde la única diferencia es la sílaba **TI**, pero ello no cambia su similitud gráfica y fonética con la inscrita. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegen productos o servicios disímiles, que ni siquiera se relacionan.

En el caso discutido no solo los productos se relacionan, sino que los signos son similares, lo que podría provocar que el consumidor no los distinga y los conecte provenientes de un mismo sector empresarial, que es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, *“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros*



utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)”.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, esencialmente como la que se analiza, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.

Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la misma clase 16 de la Nomenclatura Internacional, existe una relación entre éstos que tal como se dijo supra, pueden conllevar a confusión al consumidor y creer que se trata de productos que provienen de un mismo origen empresarial.*

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Manuel Grynspan Flikier, en su calidad de apoderado generalísimo de la compañía **ETIQUETAS IMPRESAS ETIPRES SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, catorce minutos con cincuenta y seis segundos del veintiséis de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca ***Etilite***.



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, y 2° 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 y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Manuel Grynspan Flikier, en su calidad de apoderado generalísimo de la compañía **ETIQUETAS IMPRESAS ETIPRES SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, catorce minutos con cincuenta y seis segundos del veintiséis de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca ***Etilite***. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33