



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0688-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo AMISA (diseño)

Gonzalo Lizano Soto, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4127-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 505-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial registral del señor Gonzalo Lizano Soto, costarricense, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno-cero seiscientos cincuenta-cero ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, representando al señor Gonzalo Lizano Soto, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 6 de la nomenclatura internacional, para distinguir metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, ferretería metálica, tubos metálicos.

SEGUNDO. Que en fecha cuatro de enero de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Amilibia y De La Iglesia S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las doce horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha dieciséis de junio de dos mil diez, la representación del solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

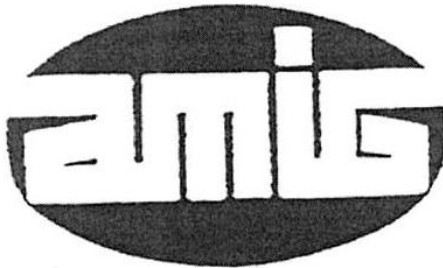
QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Amilibia y De La Iglesia S.A. la marca de fábrica



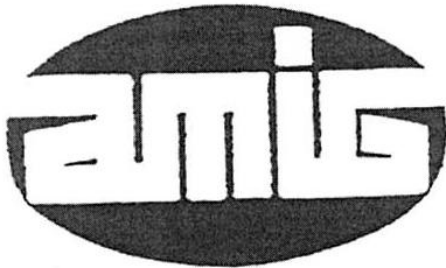

registro N° 125093, vigente hasta el cuatro de abril de dos mil once, para distinguir en la clase 6 materiales de construcción metálicos, cerrajería y ferretería metálica, cajas de caudales (folios 44 y 45).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscrito y solicitado y la identidad entre los productos, deniega el registro pedido. Por su parte, el recurrente alega que hay suficientes diferencias a nivel fonético y gráfico, y que no se realizó el análisis de conjunto al que obliga el Reglamento a la Ley de Marcas.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados.

Marca registrada	Signo solicitado
	
Productos	Productos
Clase 6: materiales de construcción metálicos, cerrajería y ferretería metálica, cajas de caudales	Clase 6: metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, ferretería metálica, tubos metálicos

Si bien el apelante indica la existencia de diferencias a nivel gráfico y fonético, no se encuentra tal. En la gran mayoría de los casos, las marcas complejas construidas a partir de elementos literales y gráficos hacen residir su aptitud distintiva en el elemento literal, ya que es el que el público consumidor no solamente puede leer sino además pronunciar. Los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado son idénticos a los que ya distingue la marca inscrita en cuanto a los materiales de construcción metálicos y ferretería metálica, y relacionados en cuanto al resto de los solicitados. Este tipo de productos son vendidos mayormente en depósitos de materiales de construcción, en los cuales el consumidor



no identifica a los productos por la marca que en ellos se encuentra impresa, como sería el caso de venta de productos al detalle en supermercados, donde el consumidor se sirve de ellos en anaqueles, y tiene a la vista las marcas para aprehenderlas y compararlas. Los metales, materiales de construcción metálicos, tubos metálicos, y demás señalados son apilados en grandes grupos en zonas de bodega, y el consumidor ha de hacerse asesorar con un vendedor acerca del producto que desea consumir, y lo normal en dicho tipo de venta es que toda ella se realice en un ambiente meramente verbal, en donde el comprador le dice al vendedor que es lo que quiere, y el vendedor le dice al comprador que tiene disponible. Ahora, si bien el apelante considera que su signo se pronuncia “amisa”, por la forma en que está construido, en donde se resaltan sobremanera las letras AMI por medio de su tamaño, color e incluso profundidad, contrastando claramente con las letras SA, disminuidas, sin color ni profundidad, es que está claro que para el consumidor el signo no es “amisa”, sino “ami”, por ello es que, en cuanto a su elemento literal, comparten tres letras colocadas en idéntica posición, sean A, M e I, diferenciándose únicamente por la letra G, por lo que a nivel gráfico en su elemento literal son mayormente similares. Pero es a nivel fonético en donde se encuentra una similitud que prácticamente raya con la identidad, “amig” y “ami” tan solo se diferencian por el sonido de la letra “g” final, sonido atípico en el idioma español, por lo que existe una tendencia a ser eliminado por el hispanoparlante, así, al establecerse la relación comercial verbal consumidor-dependiente del depósito de materiales de construcción, la similitud fonética pesa más que la existencia o no de un diseño ya sea en la marca inscrita o en la solicitada.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**



El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad y relación apuntada entre los productos, y los signos cotejados no son lo suficientemente distintos a nivel gráfico y fonético para poder permitir el registro solicitado.

Pero, además, encuentra este Tribunal que concurre una causal de carácter intrínseco que impide que se pueda acordar el registro solicitado.

“Pese a que la Ley de Marcas no contempla expresamente la marca engañosa en cuanto a la procedencia empresarial, sí cabe incluir esta prohibición junto con los demás casos de marcas engañosas de la letra g) del artículo 5.1 LM. Esta postura se fundamenta en que la norma contiene una lista ejemplificativa abierta encabezada por la locución adverbial «por ejemplo».” **Lobato, op. cit., p. 259**, itálica del original.

El anterior comentario aplica al caso costarricense, ya que el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que regula el tema de la prohibición de registro de las marcas engañosas, indica “...o alguna otra característica...”, por lo que tenemos que la lista enumerada es **numerus apertus** y procede entonces analizar si el signo propuesto crea engaño sobre el origen empresarial de los productos a distinguir. La forma en que se presenta el signo solicitado, sea resaltando la parte AMI y disminuyendo la parte SA además de colocarla hacia el final del diseño, es utilizada en el comercio para hacer indicar que la primera palabra corresponde a una denominación social, y la segunda indica su naturaleza, que en este caso correspondería a una sociedad anónima. Pero tenemos que el origen empresarial de los productos corresponde a una persona física, no a una jurídica, y si con la marca se busca hacer distinguir el origen empresarial de los productos en el mercado, en esta caso la forma en que se presenta el signo hace creer al consumidor una idea errónea, lo cual impide que se pueda acordar su registro, puesto que resulta ser engañoso respecto de la naturaleza del origen empresarial de los productos a distinguir. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada tanto por derechos



previos de terceros como por causales de índole intrínsecas. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada representando al señor Gonzalo Lizano Soto, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil diez, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29