



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0896-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ Somos tu hogar, renueva tu vida ”

**YEAD MANSOUR HAMMAD**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-6413)

### *VOTO No. 513-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del cuatro de junio de dos mil quince.*

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial del señor **YEAD MANSOUR HAMMAD**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, cincuenta y siete minutos con trece segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de julio del 2014 a las 09:54:27 horas, la Licenciada **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, mayor de edad, divorciada una vez, abogada, cédula de identidad número 1-0800-0402, en su condición de apoderada especial de **YEAD MANSOUR HAMMAD**, ciudadano venezolano, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “



Para proteger y distinguir: *“Muebles para el hogar, oficinas y otros, en materiales tales como hierro, acero inoxidable, madera, corcho, caña, mimbre, cuerno, hueso, marfil, concha, ámbar sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, espejos y decoración en general, separadores de ambiente y otros relacionados a la mejora y adaptación de los espacios en el hogar, fabricados en los materiales antes mencionados, en Clase 20 internacional”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 08:39:48 horas del 4 de agosto de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por estar inscrita la marca: **“SKYLINE”** bajo el número de Registro 175894 propiedad de SKYLINE DISPLAY, INC, inscrita el 11/06/2008 con fecha de vencimiento el 11/06/2018, en clase 20 Internacional, protegiendo: *Pasarela de demostración plástica, muestrario plástico y pizarras de exhibición; muestrarios y soportes de exposición; muestrarios portátiles y "stands" de exposición, muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.*

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 19 de setiembre de 2014, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial del señor **YEAD MANSOUR HAMMAD**, se refirió a las objeciones dadas prevenidas y modificó la lista de productos a proteger: Muebles para el hogar, oficinas y otros, en materiales tales como hierro, acero inoxidable, madera, corcho, caña, mimbre, cuerno, hueso, marfil, concha, ámbar sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, espejos y decoración en general, separadores de ambiente y otros relacionados a la mejora y adaptación de los



espacios en el hogar, fabricados en los materiales antes mencionados; si bien es cierto las dos marcas protegen productos de clase 20.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y siete minutos con trece segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce, resolvió en lo conducente: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”

**QUINTO.** Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial del señor **YEAD MANSOUR HAMMAD**, interpuso el día 31 de octubre de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelación por lo que conoce este Tribunal.

**SEXTO.** Por resolución dictada a las quince horas, cuarenta y ocho minutos con cincuenta y ocho segundos del cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”

**SETIMO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el



Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio:

“**SKYLINE**” bajo el número de Registro 175894 propiedad de SKYLINE DISPLAY, INC, inscrita el 11/06/2008 con fecha de vencimiento el 11/06/2018, en clase 20 Internacional, protegiendo: *Pasarela de demostración plástica, muestrario plástico y pizarras de exhibición; muestrarios y soportes de exposición; muestrarios portátiles y "stands" de exposición, muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.*

**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 rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**SKYLINE**” bajo el número de Registro 175894 propiedad de SKYLINE DISPLAY, INC, para productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: “que las casas se refieren a dos giros distintos y poseen un mercado meta distinto, también mi mandante está plenamente identificado por un diseñador de muebles y espacios de hogar y de oficina; mientras tanto, la titular de la marca citada se enfoca en creación de espacios para que las empresas puedan exhibir y comercializar productos y servicios de diversa naturaleza, por lo tanto no puede haber confusión para el público consumidor: no es lo mismo adquirir muebles para su casa y oficina que buscar una solución de exhibición comercial para bienes y servicios diversos; la marca inscrita consiste del vocablo SKYLINE el cual es una voz inglesa que se pronuncia /scailain/ y



cuenta con un significado particular, significa silueta (de edificios) u horizonte; mientras que la marca pretendida es mixta, se compone del núcleo SKY, también una voz inglesa que se pronuncia /scai/ y se traduce como cielo, existe suficiente carga fonética para diferenciar ambos [...] se concluye además que no hay semejanza ideológica; son gráficamente diferentes, por los colores y tipografía; existe muy poca posibilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlos; todo ello evidencia la coexistencia registral de los signos.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.** Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro;



si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos 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 atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

Las marcas en cotejo son:

SIGNOS	MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
DENOMINACION	SKYLINE	
TITULAR	SKYLINE DISPLAY, INC	YEAD MANSOUR HAMMAD
PRODUCTOS A DISTINGUIR	Pasarela de demostración plástica, muestrario plástico y pizarras de exhibición; muestrarios y soportes de exposición; <b>muestrarios portátiles y "stands"</b> de exposición, <b>muebles, espejos, marcos</b> ; productos, no comprendidos en otras clases de	<b>Muebles para el hogar,</b> oficinas y otros, en materiales tales como hierro, acero inoxidable, madera, corcho, caña, mimbre, cuerno, hueso, marfil, concha, ámbar sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, <b>espejos y</b>



	madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, en Clase 20 internacional.	<b>decoración en general</b> , separadores de ambiente y otros relacionados a la mejora y adaptación de los espacios en el hogar, fabricados en los materiales antes mencionados, en Clase 20 internacional.
--	--	--

Para el cotejo de los signos en conflicto es necesario aclarar que la marca solicitada consiste en un signo mixto y la marca registrada es denominativa, por lo es importante considerar cual es el elemento preponderante de los signos.



Con respecto al signo Somos tu hogar, renueva tu vida, considera esta instancia que prevalece el término **SKY**, ya que el resto de elementos denominativos que lo acompañan resultan genéricos y de uso común, por lo tanto el consumidor llegará a realizar algún tipo de asociación con la marca denominativa **SKYLINE**. Ya que la marca registrada a pesar de ser denominativa cuenta con dos términos claramente diferenciables.

En las marcas denominativas complejas (conformadas por dos o más vocablos), a la hora de realizar el cotejo según la doctrina (Chinaje, Derecho de Marcas, 2007, pág. 386), y criterio reiterado del Tribunal, debe determinarse qué vocablo asume un rol preponderante en los signos y en caso de individualizarse un común elemento preponderante, el riesgo de confusión será ciertamente probable. Continúa el autor presentando una serie de criterios orientados a determinar el vocablo dominante, dentro de los cuales resaltamos: “b) En la impresión global de las marcas, **la parte inicial y frontal presenta generalmente mayor impacto, pues el público consumidor suele prestar mayor atención al principio de éstas.** Así, el vocablo que



pretende destacarse suele colocarse al principio; dada su fuerza comunicativa el público suele reconocerlo con mayor facilidad y tiende a aceptarlo como indicativo de una línea de productos (...).” Según lo anterior se reitera que la marca registrada **SKYLINE** presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo solicitado, ya que en ambos signos prevalece el término **SKY**.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que no hay relación de productos. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, dentro de los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada se encuentran los muebles en general, y la marca inscrita protege dentro de su lista muebles y otros relacionados. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen y distinguen están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. Además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia, como





lo indica el apelante.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, toda vez que la marca solicita protege y distingue: ***“Muebles para el hogar, oficinas y otros, en materiales tales como hierro, acero inoxidable, madera, corcho, caña, mimbre, cuerno, hueso, marfil, concha, ámbar sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, espejos y decoración en general, separadores de ambiente y otros relacionados a la mejora y adaptación de los espacios en el hogar, fabricados en los materiales antes mencionados”***, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, relacionados directamente con los productos que intenta proteger y distinguir la marca registrada: ***“Pasarela de demostración plástica, muestrario plástico y pizarras de exhibición; muestrarios y soportes de exposición; muestrarios portátiles y "stands" de exhibición, muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas”***, se encuentran a todas luces relacionados con los productos solicitados, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.



Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “SKILINE, y que de



permitirse la inscripción de la marca solicitada “Somos tu hogar, renueva tu vida”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial del señor **YEAD MANSOUR HAMMAD**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, cincuenta y siete minutos con trece segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial del señor **YEAD MANSOUR HAMMAD**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, cincuenta y siete minutos con trece



segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma,



denegándose la inscripción del signo solicitado Somos tu hogar, renueva tu vida, en clase 20. 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 Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**