



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0662-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



MITRA GLOBAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-533)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 532-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas del dieciséis de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MANUEL ANTONIO PORRAS VARGAS**, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad número 1-1054-0093, apoderado de la sociedad **MITRA GLOBAL S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, nueve segundos del cinco de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de enero de 2014, **MANUEL ANTONIO PORRAS VARGAS**, de calidades citadas, apoderado de la sociedad **MITRA GLOBAL S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

comercio 

, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: “Calzado



industrial” .

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días 11, 12 y 13 de marzo de 2014, en el diario oficial La Gaceta N° 49, 50 y 51, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo de 2014, la señora **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en carácter de apoderada especial de **SIXTY INTERNATIONAL S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, fundamentándose en el artículo 8, incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

TERCERO. Que mediante resolución final de las quince horas, treinta y un minutos, nueve segundos del cinco de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** **I.** Se declara con lugar la oposición planteada por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada especial de la empresa **SIXTY INTERNATIONAL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca



en clase 25 internacional, solicitada **MANUEL ANTONIO PORRAS VARGAS**, apoderado de **MITRA GLOBAL S.A.** la cual se deniega. **II.** Se tiene por no acredita la notoriedad de la marca **ENERGIE** de la empresa **SIXTY INTERNATIONAL S.A.**

CUARTO. Que mediante escrito presentado el catorce de agosto del dos mil catorce, el licenciado **MANUEL ANTONIO PORRAS VARGAS**, apoderado de **MITRA GLOBAL S.A.**, interpuso recurso de apelación, en contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, siete minutos, diez segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, admite el recurso de apelación. Una vez concedida la audiencia de ley presentó agravios el veinticinco de febrero de dos mil quince.



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

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **SIXTY INTERNATIONAL S.A.**, las siguientes marcas:

ENERGIE, registro 148987, inscrita desde el 11 de agosto de 2004 y vence el 11 de agosto de 2024, en clase 25 para proteger: “Ropa (vestuario), calzado y sombrerería”.

ENERGIE, registro 153168, inscrita desde el 21 de julio de 2005 y vence el 21 de julio de 2015, en clase 18 para proteger: “Cuero e imitaciones del cuero, y productos hechos de estos materiales y que no se encuentran incluidos en otras clases; pieles de animales, pieles grandes de animales; baúles y bolsas para viajes; sombrillas, paraguas y bastones; látigos, correas y monturas”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene por no acreditado el siguiente hecho:

Que las marcas **ENERGIE** inscrita bajo el registro N° 148987 y **ENERGIE** inscrita bajo el registro N° 153168 propiedad de **SIXTY INTERNATIONAL S.A.**, hayan logrado la extensión y el conocimiento en el público consumidor para reconocer su notoriedad.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto tenemos que la representación de la compañía **MITRA GLOBAL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca



, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: “Calzado industrial”.

Por su parte, el representante de la empresa **SIXTY INTERNATIONAL S.A.**, se opuso a dicha solicitud con las marcas **ENERGIE** citadas en los hechos probados, porque el signo sugerido quebranta el artículo 8, incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, que al oído del consumidor puede ocurrir un riesgo de confusión, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.



La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducirlo a error en el mercado. Por eso, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Visto lo anterior, tenemos que la marca bajo examen es:



, formada por un elemento denominativo con grafía especial, donde el elemento preponderante es la palabra ENERGE, ya que el resto de su conformación es el producto a distinguir en idioma inglés [industrial shoes]. Para proteger y distinguir “calzado industrial”, en clase 25.

Las marcas registradas: “**ENERGIE**”, consisten en marcas denominativas, para proteger y distinguir: “ropa (vestuario), calzado y sombrerería”, en clase 25 y “cuero e imitaciones del cuero, y productos hechos de estos materiales y que no se encuentran incluidos en otras clases; pieles de animales, pieles grandes de animales; baúles y bolsas para viajes; sombrillas, paraguas y bastones; látigos, correas y monturas” en clase 18.



El análisis gráfico de los signos se debe realizar asumiendo la postura del consumidor medio, en el presente caso la marca solicitada como se indicó se trata de una marca denominativa con grafía especial, esa particularidad que acompaña a la denominación [grafía especial], no es un elemento de peso a la hora de diferenciarla de otro signo denominativo similar.

En el presente caso los signos **ENERGEX** y **ENERGIE**, comparten las mismas letras o sílabas en una común ubicación espacial, el inicio de las marcas es idéntico donde se diferencian únicamente en la terminación de cada una. Los términos INDUSTRIAL SHOES son términos genéricos que describen los productos a proteger por la marca, no susceptibles de protección registral. Estas similitudes, pueden causar confusión cuando el consumidor las observe, pues prácticamente se da una coincidencia en todas sus letras. El diseño que se le agrega a la marca solicitada, que consiste en una grafía especial, enmarcado en un rectángulo de color negro con la letra final X de tamaño superior al resto, no se considera lo suficientemente distintivo como para poder determinar que el consumidor puede diferenciar y creer que se trata de marcas diferentes, más bien podría decirse que las semejanzas entre ellas pueden llevar a confusión empresarial al consumidor promedio.

Fonéticamente tenemos que, al pronunciarse las palabras ENERGEX y ENERGIE, las diferencias auditivas son casi imperceptibles, siendo que la única diferencia se da en el sonido final GEX y GIE, el cual puede ser percibido por el oído humano de forma muy parecida, haciendo creer al consumidor que se trata de una misma marca, generando una confusión fonética entre las marcas enfrentadas.

Desde el punto de vista ideológico los signos evocan la idea de ENERGIA, ya que el consumidor los percibe como ese vocablo a pesar de presentarse en idiomas distintos al español, por lo que los signos presentan identidad conceptual.

Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más semejanzas que diferencias que hacen que presenten identidad gráfica, fonética e ideológica suficiente para crear confusión en el consumidor, sobre todo por tratarse de marcas que protegen



productos similares, pues las marcas inscritas protegen prendas de vestir y calzado, mientras que la marca solicitada aun y cuando pretenda proteger solamente calzado industrial, este producto puede ser comercializado en los mismos establecimientos comerciales donde se expenden este tipo de calzado y existen incluso en el mercado empresas fabricantes de calzado industrial que también comercializan con calzado comercial o normal. En cuanto a los artículos de cuero de la clase 18 se puede causar riesgo de asociación empresarial ya que muchas empresas que se dedican a la elaboración de calzado también fabrican artículos como billeteras, bolsos, etc., que se pueden relacionar entre sí.

Con el análisis anterior, los alegatos del recurrente en cuanto a la diferencia gráfica, fonética e ideológica quedan atendidos, pues sí se presenta dicha semejanza. De igual forma los signos distinguen productos relacionados.

Indica el recurrente que el giro comercial de la empresa oponente es totalmente distinto al de la empresa solicitante. En este sentido cabe mencionar que la protección que se brinda a los signos es respecto a la publicidad registral que se desprende de su inscripción por lo que este Tribunal al igual que el Registro no entra al análisis de comercialización de los productos, se protege la publicidad registral que arroja la lista de productos a distinguir por las marcas registradas.

Agrega además, que no se realizó un correcto análisis de los apartados del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, el Tribunal concuerda con el análisis efectuado por el Registro, ya que si se valoró de forma correcta la identidad gráfica, fonética, ideológica y similitud de productos, de los signos en pugna. De ese análisis precisamente es que se extrae la irregistrabilidad del signo solicitado por las semejanzas señaladas, la valoración si se ajustó en forma correcta al inciso b) del artículo 24 del reglamento, que es suficiente para denegar el signo solicitado.

NOTORIEDAD DE LAS MARCAS Oponentes. La empresa oponente indica que las marcas registradas han sido declaradas notorias por el Registro de Propiedad Industrial, pero no



se presenta prueba alguna para sustentar lo argumentado, no existe documento agregado al expediente que pretenda la declaratoria de notoriedad por parte del Tribunal, por lo que los signos registrados no se les puede atribuir dicha característica.

Por lo anterior lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por el licenciado **MANUEL ANTONIO PORRAS VARGAS**, apoderado de la sociedad **MITRA GLOBAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, nueve segundos del cinco de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo



solicitado “ ” en clase 25.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **MANUEL ANTONIO PORRAS VARGAS**, apoderado de la sociedad **MITRA GLOBAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, nueve segundos del cinco de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose



la inscripción del signo solicitado “  ” en clase 25, y se tiene por no acredita la notoriedad de la marca ENERGIE de la empresa SIXTY INTERNATIONAL S.A. 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

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.25

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38