



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0894-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 237038 correspondiente a la marca de fábrica y



comercio “ ”

LIGIA ISABEL DADA FUMERO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-8846/2-096240)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 566-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con quince minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NESTOR MORERA VIQUEZ**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-975 en su condición de apoderado especial de **LIGIA ISABEL DADA FUMERO**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:17 horas del 6 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo del 2015, el licenciado **NESTOR MORERA VIQUEZ**, de calidades y condición citada,



solicitó la nulidad de la marca de fábrica y comercio denominada “ ”, registro



N° 237038, inscrita desde el 28/07/2014 y vigente hasta el 28/07/2024, la cual protege y distingue: “Prendas de vestir, calzado y sombrerería”, con registro número 207038, cuyo titular es la empresa **GLADIMAR INTERNACIONAL S.A.**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:43:17 horas del 6 de octubre de 2015, resolvió en lo conducente: *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 se procede a i) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca*



, registro N° 237038 inscrito a favor de GLADIMAR INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, interpuesta por NESTOR MORERA VIQUEZ en su condición de apoderado de Ligia Isabel Dada Fumero.

TERCERO. Que inconforme con la resolución citada el licenciado **NESTOR MORERA VIQUEZ**, de calidades y condición citada en fecha 23 de octubre de 2015 interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, admitido el recurso de apelación, una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente expreso agravios y por esta 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, 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:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 28 de julio del 2014,



la marca de fábrica y comercio denominada “ ”, la cual protege y distingue en clase 25: “Prendas de vestir, calzado y sombrerería”, con registro número 207038, cuyo titular es la empresa **GLADIMAR INTERNACIONAL S.A.**

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 14 de octubre de



1976, la marca de fábrica denominada “ ”, la cual protege y distingue en clase 25: “Abrigos, batas de baño para la casa, blusas marineras, bufandas, buzos, calcetería, calcetines, camisas, camisetas, combinaciones, corbatas, chalinas, delantales, fajas de tela para vestidos, gorras, guantes, guayaberas, medias cortas y largas, pantalones, pantuflas, pijamas, kimonos, ropa interior de punto, de mujer, para niños”, con registro número 51175, cuyo titular es **LIGIA ISABEL DADA FUMERO.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de hechos de tal carácter relevantes para la resolución del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:43:17 horas del 6 de octubre de 2015, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por **NESTOR MORERA VIQUEZ**, apoderado especial de **LIGIA ISABEL DADA FUMERO**, contra el registro de la marca de fábrica y comercio “



” número 237038, que protege y distingue productos de la clase 25 internacional, propiedad de la empresa **GLADIMAR INTERNACIONAL S.A.**, en virtud de que



su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito, sin violentar lo preceptuado en los incisos a), b), c) y k) del artículo 8 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente argumenta en sus agravios: La resolución apelada no llevo a cabo el análisis de riesgo de confusión, los signos comparados al amparo del inciso c) del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas resultan casi idénticos. La marca solicitada intenta producir un efecto visual ideológico que confunda al consumidor con respecto a la procedencia de los productos y su origen empresarial. La marca RED POINT, cumple con los criterios para reconocer su notoriedad en el mercado costarricense. Dilución, pérdida del valor comercial y publicitario de la marca, la empresa local fabrica productos imitación de la marca RED POINT intentando posicionarse en el mercado con un aprovechamiento indebido y de mala fe de la prestigiosa marca mencionada. La notoriedad de la marca RED POINT es conocida por GLADIMAR INTERNACIONAL, S.A., y bajo un acto de mala fe inscribe un signo similar a la marca notoria. Mediante el voto N° 0015-2013 el Tribunal anuló una marca casi idéntica a la que nos ocupa, lo que evidencia la mala fe y un acto de competencia desleal al solicitar de nuevo un signo similar a RED POINT e idéntico al anulado mediante el voto mencionado.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “(...) *cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros. El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*”



(...)”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende 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 correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca  , cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa GLADIMAR INTERNATIONAL S.A., no contravienen los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los incisos a), b), c), e) y k) de este último artículo; ni lo estipulado por los artículos 37 ibídem.



Para poder aplicar la sanción de nulidad a la marca  , esta tuvo que ser registrada en violación de alguna de las causales de inadmisibilidad de los artículos 7 y 8 de la ley rito, el apelante alega violaciones de causales de inadmisibilidad del artículo 8 de la ley de marcas; seguido se desarrollaran.

En cuanto a la similitud de los signos enfrentados. Para determinar la similitud de los signos debe realizarse el cotejo marcario, entendido como la comparación de los signos en los planos



gráfico, fonético e ideológico y los productos o servicios que estos distinguen en el mercado, con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.



Para la comparación de los signos  y  y determinar que el signo impugnado se registró sin violación de derechos de terceros, se deben aplicar alguna reglas importantes, extraídas del artículo 24 del reglamento a ley de marcas:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.
- IV) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Bajo esta perspectiva el hecho que los signos compartan el término **point** no los hace semejantes, gráficamente el conjunto marcario difiere sustancialmente como para llegar a asociarlos, no puede aislarse únicamente un término para determinar que se asemejan, esto sería violatorio de las reglas de cotejo. De igual manera la percepción auditiva de la parte denominativa de los signos STAR POINT y RED POINT difiere. Ideológicamente la traducción de los signos o la percepción visual difiere, la idea de ESTRELLA ROJA no se asemeja en nada a PUNTO ROJO, que es la traducción al castellano de los signos.



El análisis sucesivo de los signos manifiesta que la impresión dejada por la marca



, no traerá el recuerdo del signo



al consumidor, en el presente

caso el impugnante realiza una comparación simultánea rigurosa lejos de la realidad que enfrenta el consumidor cuando ejerce el acto de consumo, el consumidor no toma los productos en sus manos y se detiene a ver los signos que los publicitan o distinguen.

Los signos presentan más diferencias que semejanzas, la impresión unitaria de cada uno es percibida sensorialmente de forma distinta por el consumidor, el elemento denominativo POINT no es suficiente para causar riesgo de confusión o pensar que provienen de una misma empresa.

Si bien los productos distinguidos por los signos presentan una conexión competitiva, las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas eliminan cualquier tipo de confusión.



En cuanto a la **notoriedad** de la marca , no resulta relevante el análisis de dicha característica ya que aunque fuere probada, no obstaculiza el registro de la marca



, para distinguir los mismos productos de la clase 35, dado que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin que induzcan a error al consumidor, por las diferencias sustanciales que se desarrollaron con anterioridad.



Alega el apelante competencia desleal por parte de la empresa titular del signo

. La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en su artículo 28 enlista algunos actos que pueden ser considerados como competencia desleal:

Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes: a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley. b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos. c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del artículo 7 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), e), g) y h) del artículo 8 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.

Según el análisis que se ha venido realizando no se logró demostrar que con el registro del signo



, la empresa GLADIMAR INTERNACIONAL, S.A., incurriera en alguno de los actos antes citados y atribuirle que esta perpetuando o consolidando un acto de competencia desleal.

El hecho que ya se hubiese anulado una marca a GLADIMAR INTERNACIONAL, S.A, con



sustento en la marca registrada  , no es vinculante para la resolución del presente caso, ni para argumentar mala fe y competencia desleal, cada procedimiento de marcas es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la nulidad de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NESTOR MORERA VIQUEZ**, en su condición de apoderado especial de **LIGIA ISABEL DADA FUMERO**, y en consecuencia se confirma la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:17 horas del 6 de octubre de 2015, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el



registro n° 237038 de la marca de fábrica y comercio “  ”, propiedad de la empresa GLADIMAR INTERNACIONAL, S.A.

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, 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 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 **NESTOR MORERA VIQUEZ**, en su condición de apoderado especial de **LIGIA ISABEL DADA FUMERO**, y en consecuencia se confirma la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:17 horas del 6 de octubre de 2015, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el registro n°



237038 de la marca de fábrica y comercio “ **STAR POINT** ”, propiedad de la empresa GLADIMAR INTERNACIONAL, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.