



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0425- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “UN TECHO PARA MI PAÍS”, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8356-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 576-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del diez de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, apoderada especial de la sociedad **COMPAÑÍA DE JESUS** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y nueve segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de setiembre de dos mil nueve por el licenciado Cristian Calderón Cartín, Gestor de negocios de la sociedad **COMPAÑÍA DE JESUS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Departamental No. 440, San Joaquín, Santiago de Chile, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 45 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de labores sociales ya sea con enfermos abandonados, encarcelados, drogadictos o con otras personas necesitadas; directamente o a través del apoyo



a otras organizaciones que persigan tales fines; prestación de ayuda material; espiritual y de otra índole a personas de escasos recursos económicos; realización de programas de acción social en beneficio exclusivo de los sectores de mayor necesidad.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos treinta y nueve segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que la apoderada de la sociedad **COMPAÑÍA DE JESUS**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos treinta y nueve segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez.

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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.


Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:



I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **ORDEN RELIGIOSA COMPAÑÍA DE JESÚS**.

- 1)  *Un techo para mi país* bajo el registro número 166749, para proteger en clase 36 “Servicios de recolección de fondos para beneficencia y servicios de colectas sin fines de lucro”. (Ver folios 14 al 15 del expediente administrativo venido en alzada)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad **COMPAÑÍA DE JESUS**, por haber considerado “(...) c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “UN TECHO PARA MI PAÍS” como signo propuesto y “UN TECHO PARA MI PAÍS “(DISEÑO) como marca inscrita, tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden en las mismas palabras acomodadas en el mismo orden y lo cierto del caso es que las mismas no son lo suficientemente distintivas; d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es idéntica, en razón en cuanto al cotejo fonético ; la pronunciación de ambas marcas es idéntica, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión*”



auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta.”

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Denise Garnier Acuña, apoderada de la **COMPAÑÍA DE JESUS**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Presento apelación en contra de la resolución de las 14:54:39*



horas del 26 de marzo de 2010. Ante el Superior se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente....”

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que *“(...) es criterio de este Registro, rechazar la inscripción de la marca UN TECHO PARA MI PAÍS, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita UN TECHO PARA MI PAÍS (DISEÑO,) por cuanto ambas protegen servicios en distintas clases pero relacionados entre sí”*.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación



geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

"(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de

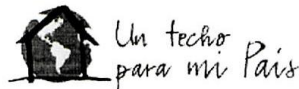


marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada como signo propuesto, que es una marca Denominativa pues está compuesta por letras que forman

una palabra y por otro lado, la marca inscrita



que es **Mixta**,

según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 14 al 15), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que **UN TECHO PARA MI PAÍS**” como signo propuesto y **“UN TECHO PARA MI PAÍS” (DISEÑO)** como marca inscrita, tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden totalmente en su parte denominativa de los signos, indicando que la diferencia recae en el diseño respecto al signo registrado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es idéntica, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos relacionados y siendo que se trata de productos de beneficencia social tales como servicios de labores sociales, ya sea con enfermos, abandonados, encarcelados, drogadictos, realización de programas de acción social en



beneficios exclusivo de los sectores de mayor necesidad, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor y no obstante de que se encuentren en clases diferentes, por los servicios que prestan existe relación entre los mismos, es por esto que si existe el riesgo de confusión e inducir a error en los medios y los consumidores al no poder distinguir estos el verdadero origen de los mismos, lo que generaría riesgo de asociación empresarial, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

SEXTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la **COMPAÑÍA DE JESUS** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y nueve segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la **COMPAÑÍA DE JESUS** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y



cuatro minutos, treinta y nueve segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora