



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0501- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COFACE”

COMPAGNIE FRANCAISE D’ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR,

apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8624-2009)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 591-2011

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

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y nueve ciento ochenta y ocho, apoderada especial de la compañía **COMPAGNIE FRANCAISE D’ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y un minutos nueve segundos del trece de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dos de octubre de dos mil nueve, por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la compañía **COMPAGNIE FRANCAISE D’ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia domiciliada en La Défense 10 12, Cours Michelet 92800 Puteaux, France, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “COFACE”.



en clase, 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Publicidad, Gestión Empresarial, Administración de Empresas, distribución de folletos y muestras, servicios de suscripción de periódicos por cuenta de terceros, asesoramiento empresarial, información o investigaciones de negocios, contabilidad, reproducción de documentos, agencias de empleo, manipulación de documentos y datos en los archivos de un ordenador, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, ayuda en la gestión de negocios, expertos en eficiencia, información de negocios, evaluaciones de negocios comerciales, consultoría profesional de negocios”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas treinta y un minutos nueve segundos del trece de abril de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **COMPAGNIE FRANCAISE D’ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las doce horas treinta y un minutos nueve segundos del trece de abril 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 el siguiente nombre comercial cuyo titular es **COFACE SERVICIOS COSTA RICA** bajo el Registro # 145533 “Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de gestión de crédito y seguros de crédito” (Ver folios 27 al 28 del expediente administrativo venido en alzada).

2) **Marca COFACE (DISEÑO)** bajo el registro número 145535, para proteger en clase 35 “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.” (Ver folios 41 al 42 del expediente administrativo).

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. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, por haber considerado“(…) d) *se continúa con el 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 “COFACE ” como signo propuesto y COFACE COSTA RICA como marca inscrita coinciden en cuanto a que ambas marcas tiene la palabra “COFACE ” como elemento de peso, significando con ello, que las diferencias se reducen a la COSTA RICA; denotando la ausencia de elementos de originalidad suficientes que debe contener una marca para observar su distintividad; e) Que igual suerte corre el cotejo fonético, por cuanto al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos siendo la única diferencia la*



pronunciación del término COSTA RICA, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de ambas palabras es igual.

La licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la compañía **COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que en fecha 15 de enero de 2010, su representada procedió a contestar la objeción de fondo notificada por el Registro de la Propiedad Industrial y que en la misma se indicó que **COFACE SERVICIOS COSTA RICA S.A** y **COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR** pertenecen al mismo grupo comercial, por lo que se ofreció una carta de consentimiento y que en vista del interés común de **COFACE SERVICIOS COSTA RICA S.A** y de su representada en que el signo solicitado sea debidamente registrado procedieron a realizar un convenio de traspaso de los signos descritos de **COFACE SERVICIOS COSTA RICA S.A a favor de COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, con lo cual señala, se supera todo riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor.

CUARTO. 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 “**COFACE**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, las marcas inscritas “**COFACE COSTA RICA (DISEÑO)**” y el nombre comercial “**COFACE SERVICIOS COSTA RICA**”, que también es denominativa, son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**COFACE**”, como signo propuesto y las marcas inscritas “**COFACE COSTA RICA (DISEÑO)**” y el nombre comercial “**COFACE SERVICIOS COSTA RICA**”, tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la palabra “**COSTA RICA**” con respecto al signo “**COFACE COSTA RICA**” registrado, y respecto al nombre comercial inscrito “**COFACE SERVICIOS COSTA RICA**”, son idénticos 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 y se estaría afectando la salud pública, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos relacionados los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en la salud pública por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

QUINTO. OBJETO DE LA LITIS. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión? el artículo en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto “**COFACE**”, denominativamente es similar a los signos inscritos, con la única diferencia de la palabra “**COSTA RICA**” respecto de la marca inscrita y es idéntica con el nombre comercial “**COFACE SERVICIOS COSTA RICA**”, ambos tienen el mismo término, además la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, es “**COFACE**”, por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe absoluta identidad y los productos que se ofrecen están relacionados y podrían ser fácilmente confundibles y el



consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece un establecimiento o viceversa.

En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos (Documentos de Otorgamiento y Aceptación de Coexistencia de Signos Distintivos), los alegatos dados por la gestionante, van dirigidos a indicar que el titular de los signos inscritos “**COFACE COSTA RICA (DISEÑO)**” y el nombre comercial “**COFACE SERVICIOS COSTA RICA**,” en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “**COFACE**” señalando que actualmente su representada está tramitando y legalizando dicha carta de consentimiento. Que mediante documentos aportados a los autos, ya citados, reconoce que en vista del interés común de **COFACE SERVICIOS COSTA RICA S.A** y de su representada han procedido a realizar un convenio de traspaso de los signos descritos de **COFACE SERVICIOS COSTA RICA** a favor de **COMPAGNIE FRANCAISE D’ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, y solicita la apoderada de la citada compañía se revoque la resolución recurrida. Ahora bien, ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el



interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad gestión empresarial y productos relacionados en clase 35 internacional tales como Publicidad, Gestión Empresarial, Administración de Empresas, distribución de folletos y muestras, servicios de suscripción de periódicos por cuenta de terceros, asesoramiento empresarial, información o investigaciones de negocios, contabilidad, reproducción de documentos, agencias de empleo, manipulación de documentos y datos en los archivos de un ordenador, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, ayuda en la gestión de negocios, expertos en eficiencia, información de negocios, evaluaciones de negocios comerciales, consultoría profesional de negocios”, para la marca solicitada, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, no obstante que ambas protegen productos relacionados, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (**documentos de otorgamiento y aceptación de coexistencia de signos distintivos**), que constan en autos no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana*



transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por la recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

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 la apoderada especial de la compañía **COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y un minutos nueve segundos del trece de abril de dos mil diez la que en este acto se confirma.



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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 la apoderada especial de la compañía **COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y un minutos nueve segundos del trece de abril 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.