



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0366-TRA-PI

Oposición al registro de la marca de servicios CI- EURO (DISEÑO)

HAVAS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2006-005332)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 595-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Lic. Harry Zürcher Blen, mayor, divorciado, cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado de HAVAS, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, contra la resolución de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y doce segundos del trece de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la Licenciada María Viviana Jimenez Ramírez, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-704-100, en carácter de apoderada especial de la sociedad **C.I. EURO EMPRESA DE ESTRATEGIA S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-405037, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CI-EURO La Empresa de La Estrategia**”(diseño), para proteger y distinguir “servicios de agencia de publicidad” en Clase 35 Internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el



dieciocho de diciembre de dos mil siete, la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa HAVAS, presentó oposición contra la marca solicitada por considerar semejaste a la marca “Euro RSCG (Diseño)”, inscrita con anterioridad en clase 35 de la clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y doce segundos del trece de enero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: *“**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: I. (...) II- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **HAVAS**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“CI-EURO La Empresa de la Estrategia Diseño”**; en clase 35 Internacional, presentada por **María Viviana Jiménez Ramírez**, en representación de **C.I. EURO EMPRESA DE ESTRATEGIA S.A.**, la cual se acoge. (...) “*

CUARTO. Que contra la citada resolución, el Lic. Harry Zürcher Blen, de calidades indicadas y con fecha 28 de Enero de 2009, interpone recurso de apelación

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como

probados enlista el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No los hay de relevancia en este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y Artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, Decreto Ejecutivo No. 30223-J, resuelve rechazar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **HAVAS**, con fundamento en que: 1) analizado el expediente el representante de **HAVAS** no logra demostrar que su marca goce de buena fama, por lo que no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. 2) Ambas marcas son de tipo mixto, al considerarlas globalmente si bien comparten el vocablo “EURO”, existen diferencias evidentes en el ámbito nominativo, porque la marca solicitada presenta el término CI antecedendo el vocablo EURO, mientras la registrada presenta las siglas RSCG con posterioridad. Además la marca solicitada agrega la frase “La Empresa de la Estrategia” que viene a reforzar las diferencias entre ambas marcas. A esto se le suma las diferencias gráficas, tales como, la estrella azul sobre la marca inscrita que se encuentra en una posición diversa en la marca a inscribir y el que ambas marcas no compartan el mismo tipo de letra. Se diferencian también en las formas, la solicitada es un círculo mientras que la inscrita predomina un cuadrado. Por lo que se concluye que entre los signos en conflicto no existe similitud desde el punto de vista visual, además, se genera un distinto impacto sonoro de las marcas por lo que no hay similitud fonética, siendo lo único que comparten es el vocablo EURO, que no es susceptible de generar confusión con el público consumidor.

Por su parte, el recurrente basó sus agravios en los siguientes aspectos: 1) el cotejo marcario debe de hacerse basándose en un estudio exhaustivo de las semejanzas que presentan ambos signos,



más que las diferencias que puedan tener, pues si ambas marcas revelan un mismo concepto, existe entonces un peligro y un riesgo latente. 2) Debe protegerse primeramente en caso de duda la marca inscrita, la cual es ya asociada a determinados productos dentro de un nicho del mercado específico. 3) Es indispensable valorar las marcas dentro del entorno en que se usan, la marca inscrita se ha posicionado en el mercado gozando de distintividad sobre los productos que protege. 4) Cotejo Gráfico: El Elemento Euro es el factor tópico, en ambas marcas. 5) Cotejo Fonético: El factor tópico de la marca sigue siendo el término EURO que se asocia a Europa, y por lo tanto las marcas con claridad son fácilmente asociables. 6) Cotejo Conceptual: ambos protegen servicios en el campo de publicidad, y por ende, permitir su coexistencia sería causarles un perjuicio al consumidor medio y al empresario.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA MARCA EN GENERAL Y EL REQUISITO DE LA DISTINTIVIDAD. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El Registro al hacer referencia al artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, hace alusión al elemento de la distintividad que es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal. Esta distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas

y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bayo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).



Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO. COTEJO MARCARIO. DIFERENCIA FONÉTICA, GRAFÍA E IDEOLÓGICA DE LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS. Entrando en materia de comparación entre marcas, se presenta el siguiente panorama: Se observa, que la marca solicitada es mixta, es decir, está conformada por un elemento figurativo y uno denominativo, que de conformidad con la doctrina, este último es el que debe prevalecer, por lo que el diseño, en el cotejo realizado queda excluido, ya que el consumidor lo que va a visualizar en un primer momento es la parte denominativa que constituye el foco de atención de los consumidores.

MARCAS INSCRITAS

**EURO RSCG
(DISEÑO)**

**MARCA QUE SE PRETENDE
INSCRIBIR**

**CI- EURO
(DISEÑO)**

PRODUCTOS QUE DISTINGUE

**PRODUCTOS QUE
DISTINGUIRÍA**



Clase 35: “ Publicidad y negocios, **Clase 35:** Agencia de Publicidad
publicidad, particularmente servicios de
promoción de productos, acciones
promocionales y publicitarias, fijación
de carteles, locación de vallas
publicitarias, difusión de anuncios y
material publicitario, publicación de
textos publicitarios, relaciones públicas,
establecimiento de estadísticas, locación
de máquinas e instalación de oficinas,
reproducción de documentos, estudios
de mercado”

Conviene iniciar el cotejo con el análisis de la primera impresión, de acuerdo con los incisos a), c) y d) del Reglamento a la Ley de Marcas, que literalmente indican:

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

Al respecto, el Dr. Fernández Novoa nos indica:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de



destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

De primera impresión, el signo que se pretende inscribir presenta un diseño novedoso, distinto a los registrados por la apelante, no obstante, consideradas globalmente predomina la palabra EURO en ambos, sin dejar de indicar también, que la marca solicitada es precedida por las siglas CI las cuales tienen similitud con las iniciales CE, que son las siglas de la Comunidad Económica Europea, utilizadas en los productos comercializados en Europa. Además, llama la atención la leyenda “La Empresa de la Estrategia” que continúa con una estrella subrayada. Esa estrella es casi idéntica con el diseño más sobrio de la marca registrada, que presenta la estrella subrayada como un elemento muy central de su logo, lo que conllevará fácilmente a que el consumidor pueda relacionar ambas empresas, pensando que se trata de una nueva división de la misma, por ejemplo la división estratégica de la empresa originaria. Esto aunado al hecho de que el vocablo EURO constituye un elemento central en ambas marcas por la forma en que lo han colocado, siendo en el signo que se pretende inscribir aún más relevante, porque el término que le precede es muy corto, sólo dos letras CI. De esta forma, si se elimina el logotipo de la marca a inscribir, sea el círculo, ya que el consumidor puede tender a obviarlo para centrarse en la parte

denominativa del signo, la atención se centra en la estrella y en la palabra EURO, lo que presenta el riesgo de confusión a través de la relación entre las empresas.

La segunda regla a aplicar en este caso es el inciso b) del Artículo 24 supra citado que indica:

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;

En dicho caso, si eliminamos el término EURO, toman realce en la marca inscrita la denominación RSCG acompañada con una estrella subrayada, y por otro lado, la denominación CI- igualmente acompañada por una estrella subrayada, siendo el elemento común, la estrella subrayada de especial relevancia, ya que asocia simplemente siglas que el consumidor no entiende de primera entrada y por lo tanto buscará el distintivo de la estrella subrayada como un elemento semejante al logotipo de la empresa a la que se refiere.

Finalmente nos referimos a las dos últimas reglas establecidas en el artículo 24 supracitado incisos e) y f) que transcribimos:

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

En el cotejo marcario que se realiza en este proceso, es claro que los signos identifican servicios de la misma naturaleza, es decir los referidos a una agencia publicitaria y ese hecho podrá tender a que el consumidor asocie ambas empresas, aplicándose así la regla del inciso e). Además los servicios publicitarios pueden ser diversos, incluso de moda, y conllevando en su denominación ambos signos el término Euro, no habrá a quién se le ocurra también pensar, que esa publicidad provenga de Europa y siendo la titular de la inscrita una sociedad francesa, porqué no pensar también, que la moda publicitada es de Francia, cuna de las más reconocidas empresas de moda a nivel mundial.

Siguiendo lo expuesto y confrontadas las marcas inscritas “**EURO-RSCG**” (**DISEÑO**) y la solicitada “**CI-EURO, LA EMPRESA DE LA ESTRATEGIA**”, si bien existen diferencias fonéticas de importancia y el consumidor puede distinguir CI de RSCG, la existencia de los términos comunes EURO en la denominación y la estrella subrayada en los diseños, llevan al consumidor a una alta probabilidad de confundir el origen empresarial de ambas empresas, lo que desde el punto de vista **gráfico y fonético**, también las hace similares.

El **contenido conceptual** representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, o que con probabilidad conlleve a que el consumidor lo asocie. Situación que ocurre en el caso que nos ocupa, donde el consumidor de servicios publicitarios, al visualizar el término “Euro”, puede entender que éstos son provenientes de Europa, además por la estrella que ambos presentan, evocan que el servicio es de primera calidad.

Al respecto es importante hacer la distinción doctrinaria sobre riesgo de confusión directo e indirecto. El primero se da cuando el consumidor diferencia las marcas, pero puede ser llevado a la confusión de que ambas provienen de la misma empresa o empresas comercialmente vinculadas. En cuanto a la confusión indirecta, que fue analizado en el caso “Atomplast c. SEAB” por la Sala 3ª de la Cámara Federal se dijo:

“aún cuando el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos diferentes, el derecho judicial ha admitido que corresponde no obstante hacer lugar a la oposición si concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos, para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiera, ello ante la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigios ajenos.”

De ahí que siguiendo las reglas de cotejo de visión en conjunto, existe un riesgo probable de asociación entre ambas empresas por lo que debe de denegarse la inscripción de la marca



solicitada. Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe acogerse el agravio presentado por la parte apelante, ya que la marca solicitada presenta el riesgo de confundir al consumidor en el tanto este relacione dicha marca con la marca inscrita EURO RSCG (DISEÑO).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Habiendo quedado claro, conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, que entre el signo solicitado **CI-EURO LA EMPRESA DE LA ESTRATEGIA**”, y la marca inscrita **EURO RSCG (DISEÑO)**, existe similitud gráfica, fonética y conceptual o ideológica, y consecuentemente, existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado. Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado de la empresa **HAVAS**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, contra la resolución de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y doce segundos del trece de enero de dos mil nueve.

SETIMO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado de la empresa **HAVAS**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y doce segundos del trece de enero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la



vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



Descriptorios

- **Marcas inadmisibles por Derecho de Terceros.**
- **TG: Marcas Inadmisibles**
TNR: 00. 41.33