



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0970-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “CANNON HIGIENE”

GRUPO DE ASESORIA AMBIENTAL SIGLO XXI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-8705)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 634-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Wendy Garita Ortiz**, mayor, divorciada, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos siete- cero sesenta y ocho, en su condición de Apoderado Especial Registral de la empresa **GRUPO DE ASESORIA AMBIENTAL SIGLO XXI S.A.**, cédula jurídica tres – ciento uno – quinientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con nueve minutos y treinta y cinco segundos del cuatro de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Setiembre de 2011, la Licenciada **Wendy Garita Ortiz**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**CANNON HIGIENE**”, en **Clase 37** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de limpieza de inmuebles interiores y exteriores*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con nueve minutos y treinta y cinco segundos del cuatro de Octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Octubre de 2011, la Licenciada **Garita Ortiz**, en representación de la empresa **GRUPO DE ASESORIA AMBIENTAL SIGLO XXI S.A.**, apeló la resolución referida, y por esa 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**CANON**”, bajo el registro número **97004**, en **Clase 37** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **CANON KABUSHIKI KAISHA**, vigente desde el 4 de Septiembre de 1996 hasta el 4 de Septiembre de 2016, para proteger y distinguir: “*Construcción de edificios, reparación, servicios de instalación*”. (Ver folios 14 y 15)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial basó su negativa a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “CANNON HIGIENE” en virtud de que es una marca inadmisibles por derechos de terceros, debido a que según se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “CANON” ambas protegen servicios relacionados en la misma clase 37, comprobando del estudio integral que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte la sociedad recurrente considera que la resolución de marras no se encuentra ajustada a Derecho, por una errada aplicación y restringida interpretación de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y normativa conexas. Existe entre las marcas en discusión una similitud relativa la cual no induce a error ni origina confusión entre ellas, siendo factible su coexistencia registral ya que existen suficientes elementos diferenciadores, debido a que los productos a proteger resultan ser completamente diferentes entre sí, para lo cual cita los artículos 11, 17, y 18 de la ley de rito. Insiste en que las marcas no son ni fonética ni gráficamente similares, y es muy distinto la lista de productos que pretenden proteger, y es más evidente y lógico que no existe ninguna relación entre los servicios por lo que están en total desacuerdo con la interpretación hecha por el Departamento de la Propiedad Intelectual.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano **a quo** al establecer en la resolución recurrida que:

“(…) es claro que existe una similitud gráfica, fonética e ideológica, es claro que su denominación preponderante es igual (Cannon ver Canon), y de ahí el gran riesgo de causar confusión al consumidor, al ser marcas muy similares, y proteger servicios relacionados en la clase 37 internacional El consumidor al momento de analizar el signo



y relacionarlo con los servicios que protege, podría percibir que está en presencia de una misma marca , y del mismo titular de ahí el claro riesgo de causar confusión, debe tomarse en cuenta que los servicios de construcción de edificios, reparación, servicios de instalación, están relacionados con servicios de limpieza de inmuebles interiores y exteriores, podría el consumidor pensar que dichos servicios al estar relacionados son brindados con la misma marca y por la misma empresa. ”

Por la anterior consideración, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo solicitado con el inscrito, y de acuerdo a la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, no puede ser inscrito, puesto que la Ley de Marcas, prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas “**CANNON HIGIENE**” y “**CANON**”, son signos denominativos, estando la marca inscrita inserta dentro de la marca solicitada, siendo el término CANNON es el elemento preponderante, y característico de las marcas confrontadas, y el vocablo con mayor fuerza y profundidad que penetra en la mente del consumidor medio y determina la impresión general que se suscita en la mente del público.



Observa además este Tribunal que el término **“CANNON”** se constituye en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, resultando casi idéntico al de la marca inscrita, pudiendo suponerse que por la relación que hay entre los servicios, los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la inscrita, encontrándose directa e indirectamente relacionados. Asimismo el término “HIGIENE” que compone también el signo solicitado es un atributo de una cualidad que se le da al vocablo CANNON, lo que no le brindaría la distintividad suficiente como para ser inscrito.

Bajo tales premisas, examinados en su conjunto, el signo que pretende inscribir la empresa **GRUPO DE ASESORIA AMBIENTAL SIGLO XXI S.A**, con la marca inscrita a nombre de la empresa **CANON KABUSHIKI KAISHA.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser las marcas enfrentadas denominativa, y que asimismo el elemento preponderante de la marca inscrita es el término denominativo **“CANNON”**, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, en virtud que las marcas enfrentadas tienen elementos que crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios que protegen no son



distinguibles, lo cual por lo ya visto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, éstos se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: *“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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;...”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa **GRUPO DE ASESORIA AMBIENTAL SIGLO XXI S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con nueve minutos y treinta y cinco segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

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 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 la Licenciada **Wendy Garita Ortiz**, su condición de Apoderado Especial Registral de la empresa **GRUPO DE ASESORIA AMBIENTAL SIGLO XXI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con nueve minutos y treinta y cinco segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**CANNON HIGIENE**”. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33