

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0158-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “STANZA”DISEÑO

STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 11100-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.635-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con cuarenta minutos del quince de junio de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Carlos Elizondo Vargas, mayor, soltero, abogado, vecino de Zapote, cédula de identidad número 1-1073-241, en su condición de apoderado especial de la empresa **STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA**, cédula de persona jurídica 3-102-533135, domiciliada en San José, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cinco minutos, treinta y tres segundos del veintiuno de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de noviembre de dos mil ocho, el Licenciado Carlos Humberto Paz Carranza, en representación de la sociedad STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “S STANZA (DISEÑO)”, para proteger y distinguir materiales, acabados y detalles de construcción no metálicos, en clase 19 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos y diecisiete segundos del trece de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “STANZA”, en clases 6 y 11, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las dieciséis horas, cinco minutos y treinta y tres segundos del veintiuno de enero de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Carlos Elizondo Vargas, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de enero de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad ASESORIA Y DESARROLLO URREA, S.A. DE C. V., se encuentra inscrito el signo distintivo “STANZA”, bajo el acta de registro número 170620, desde el 16 de octubre de 2007 y hasta el 16 de octubre de 2017, para proteger en clase 6 de la nomenclatura internacional conductores de bronce, conductores de plomería cromada, accesorios de plomería cromada y en clase 11 de la nomenclatura internacional llaves de agua, llaves mezcladoras de agua, válvulas de baja y alta presión (que consisten en un instrumento que permite el paso de agua) y duchas de agua. (Ver folios 53 al 55).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “S STANZA” DISEÑO, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicha entidad, se trata de un término similar a la marca inscrita “STANZA”, presentándose así similitud de identidad, además de tratarse de productos relacionados entre sí, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor, por lo que no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de apelación y el de expresión de agravios, la empresa argumentó que entre la marca solicitada y la inscrita no existe conflicto en virtud del principio de especialidad que rige la materia marcaria, y que se trata de productos diferentes entre sí. Además, señala que como lo establecen los artículos 8 de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento el principio de especialidad es aceptado por nuestra legislación, siendo ambas normas coincidentes en enunciar que la prohibición refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados de forma que puedan

inducir a confusión al público, estimando que en el caso de marras, se trata de productos que no están relacionados entre sí y son de materiales distintos y tienen fines diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “S STANZA” DISEÑO, con la marca inscrita “STANZA”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, estableciéndose así tal prohibición en protección del público consumidor. En este sentido, se señala que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 288**).

De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa 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...” (FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. Con base en lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de comercio solicitada “**S STANZA**” **DISEÑO**, guarda semejanza gráfica y fonética con la inscrita “**STANZA**”, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre los signos, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en conjunto de ellos, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales y partiéndose de que en la marca solicitada el término **STANZA** resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto, se determina, con respecto al carácter gráfico, que sí se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, pues la solicitada reproduce el mismo vocablo con el cual la inscrita con anterioridad, distingue sus productos, siendo la única diferencia la letra S centrada y sobrepuesta al signo **STANZA**, que es irrelevante para darle distintividad a la marca que se pretende inscribir.

Por ende, el diseño sometido a estudio no diluye la identidad existente entre los signos, presentándose también en el aspecto fonético similitud, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, induciendo al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

SEXTO. 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 la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente. La advertida semejanza entre las marcas y el pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita, podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas y relación de los productos, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege conductores de bronce y de plomería cromada, accesorios de plomería cromada, llaves de agua, llaves mezcladoras de agua, válvulas de baja y alta presión (que consisten en un instrumento que permite el paso de agua), duchas de agua (ver folio 53) y la solicitada pretende distinguir materiales acabados y detalles de construcción no metálicos, estando los listados de productos relacionados entre sí, aunque se ubiquen en diferentes clases según la Clasificación Internacional de Niza, existiendo la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público.

Así, al advertirse que existe similitud gráfica y fonética entre los signos y al estar los productos que pretende distinguir la marca solicitada y los distinguidos por la inscrita relacionados, considera este Tribunal que el signo propuesto es susceptible de crear confusión al consumidor y por ende no correspondería aplicar el principio de especialidad. El consumidor podría confundirse sobre el origen empresarial de los productos y eventualmente atribuirles el mismo origen.

SETIMO. Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaría y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **ASESORIA Y DESARROLLO URREA, S. A DE C. V.**, titular de la marca “**STANZA**”, todo al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley citada.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaría es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, por lo que los agravios indicados por el representante de la empresa solicitante, no pueden ser acogidos.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Carlos Elizondo Vargas, en representación de la sociedad **STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cinco minutos, treinta y tres segundos del veintiuno de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 2° 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 en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Carlos Elizondo Vargas, en representación de la sociedad STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cinco minutos, treinta y tres segundos del veintiuno de enero de dos mil nueve, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. 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.