



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0383-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “GIRASOL (DISEÑO)”

Apelante: Comercializadora de Productos Importados Arca S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 13737-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 651-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del diez de noviembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Reyes Toledo, mayor, casado, comerciante, vecino de San José, con cédula de identidad número ocho- cero setenta y tres- novecientos veintitrés, en representación de la compañía **Comercializadora de Productos Importados Arca Sociedad Anónima**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San Antonio de Desamparados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecisiete minutos con dieciséis segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el seis de noviembre de dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, el apelante solicita la inscripción de la marca de fábrica **“GIRASOL (DISEÑO)”** en clase 16 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Papel higiénico, servilletas, toallas de cocina;; y en clase 21 de la nomenclatura internacional: Escobas, mechas para piso (mopas), palopisos (ganchos para el piso), paños para la limpieza, platos, vasos y cubiertos desechables y bolsas de basura”*.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, diecisiete minutos con dieciséis segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho, rechaza la inscripción de la solicitud, por existir inscrita otra marca similar perteneciente a un tercero, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 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. Este Tribunal enlista como hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GIRASOL**”, bajo el registro número 169497, propiedad de la Universidad de Costa Rica, para proteger en clase 16, 35, 38 y 41. **En clase 16:** papel, y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, artículos de oficina, material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, impresos, diarios, periódicos, revistas, libros, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), tarjetas de presentación, clichés., **En clase 35:** Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, y trabajos de oficina. **En clase 38:** Servicios de telecomunicaciones, así como la difusión de programas de radio, televisión, o cualquier otro medio de comunicación, incluyendo todo tipo de conferencias satelitales y vía Internet. **En clase 41:** Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales. (Folio 36).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no



encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción planteada, basándose en el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, concluyendo que ambos son similares, pues contienen semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita “GIRASOL”, existiendo un riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios. Asimismo indica que su registrabilidad violaría el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el principal alegato sostenido por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios visible a folio 44 de este expediente, van dirigidos a señalar que los signos cotejados están dirigidos a la protección de productos diferentes, a pesar de compartir la misma clase de la nomenclatura internacional de Niza.

CUARTO: Al observar las marcas contrapuestas y tomando como fundamento legal el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el contenido de la norma es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda o la asocie a un grupo empresarial. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.



Por lo anterior y siendo que el signo ***Girasol (diseño)***, signo solicitado tanto en clase 16 como 21 de la nomenclatura internacional; y ***Girasol***, marca inscrita en clases 16, 35, 38 y 41 son denominativamente idénticos y gráficamente similares, protegiendo a su vez productos relacionados (concretamente artículos de papel en clase 16), y siendo que existe una manifestación expresa del solicitante de **no dividir la solicitud** (folio 17), no es posible para la mayoría de este Tribunal otorgar la protección solicitada, ya que ello generaría en los consumidores un riesgo de confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos. Por eso bien hizo el Registro en rechazar la solicitud pedida conforme con la normativa citada.

QUINTO: Conforme lo expuesto y cita normativa que anteceden y siendo que los signos ***GIRASOL (DISEÑO) clase 16***, marca solicitada y ***GIRASOL clase 16*** marca inscrita, no pueden coexistir en el mercado, pues protegen productos relacionados, este Tribunal por mayoría debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Francisco Reyes Toledo, en representación de la compañía **Comercializadora de Productos Importados Arca Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecisiete minutos con dieciséis segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho, 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, 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 y cita normativa que anteceden, este Tribunal declara por mayoría sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Francisco Reyes Toledo,



en representación de la compañía **Comercializadora de Productos Importados Arca Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecisiete minutos con dieciséis segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Voto salvado del Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde. 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

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Sobre la coexistencia de los signos cotejados. Considero que lleva razón el apelante, cuando –en este caso- advierte como elemento esencial del cotejo marcario la diferencia existente entre los productos que el signo solicitado pretende proteger, respecto de los productos protegidos a



su vez por la marca inscrita. Lo anterior es importante pues el a-quo ante la identidad denominativa de los signos, no procede a realizar un cotejo de los productos asociados a los signos; relación que es determinante examinar dadas las consecuencias jurídicas (negativas o positivas para el consumidor) que desde el punto de vista marcario genera tal eventual coexistencia de signos idénticos.

Verificada la comparación de productos protegidos, se puede concluir que se trata de productos que a pesar de pertenecer a la misma clase 16 de la nomenclatura internacional del Tratado de Niza, **no están relacionados en el mercado en una forma que genere una posibilidad de confusión entre los consumidores**, dado que no comparten canales de distribución o sitios de venta, lo cual es una situación que supera la mera clasificación de efectos administrativos de Niza, para dar paso al objetivo de principio de especialidad en procura de evitar riesgos de confusión, pero a la vez, impedir la obstaculización de la libertad de comercio en situaciones de lealtad competitiva. Lo anterior encuentra fundamento jurídico en lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos respecto de los alcances de la clasificación de Niza:

“...**Clasificación de productos y servicios.** Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios **no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida** en el primer párrafo de este artículo...” (lo resaltado no es del original)



Es decir, la sola ubicación de dos productos dentro de un mismo nomenclátor de Niza, no los hace per se incompatibles para asociarse respectivamente a signos similares o idénticos, sino que, el control de legalidad realizado por el registrador de la propiedad industrial debe integrar todos los objetivos y principios tutelados por la Ley de Marcas (artículo primero), además de las reglas para el cotejo de signos reguladas por el artículo 24 del reglamento a la Ley de Marcas, para que luego de realizar una valoración en conjunto, se pueda tener certeza de si - existe o no- riesgo de confusión ante una eventual coexistencia de los signos que se confrontan, todo en busca del equilibrio entre los intereses tanto de los competidores como de los consumidores dentro del mercado.

En este caso el signo solicitado, lo es para la fabricación y comercialización de productos relacionados con labores de **limpieza en general**, y de productos **desechables relacionados con la cocina**; mientras que los protegidos por la marca inscrita son productos de papel todos relacionados con la oficina, la instrucción y la enseñanza, tal y como se advierte de la certificación registral aportada a folio 36 de este expediente.

De tal manera que, no percibo –en este caso- ninguna violación al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; pues conforme a los argumentos citados, no existe posibilidad de confusión entre los signos cotejados, pues el consumidor puede diferenciar los productos (en todo caso no relacionados entre si) de uno y otro signo, a pesar de su identidad denominativa, sin que se confunda o las asocie a un mismo grupo empresarial.

Todo lo anterior considero que son razones suficientes para declarar con lugar el recurso de apelación, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecisiete minutos con dieciséis segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho, la cual debe revocarse para que continúen los procedimientos de inscripción de la misma

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33